



FACULTAD DE DERECHO

“LA TUTELA JURÍDICA DE LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA Y LA  
IMPORTANCIA DE SU GARANTÍA EN LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA.”

Trabajo de Titulación presentado en conformidad con los requisitos  
establecidos para optar por el título de Abogados de los Tribunales y Juzgados  
de la República

Profesora Guía:  
Dra. Janet Hernández Cruz.

Autor:  
Santiago Fabián Yépez Prieto.

Año:  
2014

## DECLARACIÓN PROFESOR GUÍA

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

---

Janet Hernández Cruz.

Doctora

171605106-3

## DECLARACIÓN DE AUTORÍA DEL ESTUDIANTE

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

-----  
Santiago Fabián Yépez Prieto.

060388452-9

## **AGRADECIMIENTOS**

Agradezco a mis padres, Tomás Yépez Merino y Rosa Prieto Montalvo, por ser quienes siempre me apoyaron incondicionalmente por medio de su amor y cuidado.

A la Dra. Janet Hernández y al Dr. Manuel Fernández de Córdova, por hacer posible el desarrollo de este proyecto con su profesionalismo, dedicación y motivación.

A la Universidad de las Américas (UDLA), Facultad de Derecho por ser fuente de mi conocimiento y dedicación en mis años de universitario y permitirme ser Abogado de los Tribunales de la República.

## **DEDICATORIA**

A mis padres Tomás y Rosita, mi hermana María José y mi sobrinito Johan Josué que siempre contará con mi total apoyo en su vida.

## RESUMEN

Dentro del Derecho se encuentran la figura de la marca, la cual está relacionada con la Propiedad Intelectual y el Derecho de Competencia, pues para un empresario o titular es necesario dar a conocer su producto o servicio y diferenciarlo de los demás competidores, sin que ellos lo perjudiquen con ninguna práctica desleal, deshonestas, y los consumidores tienen, a su vez, el derecho a elegir el producto deseado.

La presente investigación tiene como objeto de estudio a la marca notoria, ya que al ser ampliamente conocida por un sector pertinente del público consumidor este desarrolla una relación con estándares de diseño, calidad, prestigio, tecnología, precio: elementos decisivos de los consumidores.

Por medio de este trabajo se puede observar y analizar las garantías administrativas que tienen los titulares para proteger la marca notoria en el marco legal del Ecuador; primero se hizo un análisis del régimen jurídico, doctrinario y de los precedentes de la CAN; también se propone que el IEPI resuelva el tema de una marca notoria mediante un procedimiento especial para reconocer la notoriedad de las marcas. Además, insistimos en la importancia de los medios de prueba de notoriedad en un proceso se incluya: encuestas, estadísticas, contratos de franquicia o licencias de uso, análisis de mercado por el titular, expansión de la marca en el mercado; y, por otro lado dejar los antiguos medios de prueba como el número de consumidores en algunas marcas.

También se estableció la relación de la marca notoriamente conocida con la Competencia Desleal al ser parte de nuestra legislación nacional, dentro de la cual se establecen las prácticas desleales y las acciones que podría tomar el titular si desea que esas prácticas sancionen la Superintendencia de Control y Poder de Mercado.

Finalmente, se analizan en detalle los escenarios donde se invoca la notoriedad de la marca y todos los procedimientos para protegerla por la vía administrativa y judicial, al igual que un proceso de registro inexistente en el Ecuador; al final de la investigación realizamos un análisis de la importancia de tener una marca notoriamente conocida en el mercado ecuatoriano.

## ABSTRACT

In the analysis of law, trademarks are one of the most important fields of study because it is related both with Intellectual Property and Competition Law. The relevance of this study lies in the importance to the owner of an enterprise to commercialize its products or services and distinguish them from the ones of other competitors, without any detrimental due to unfair or dishonest practices.

The present research aims to study the so called well-known trademark, because of the special degree of distinctiveness achieved for a relevant group of consumers. For them those type of trademarks have develop an link with the idea of design, quality, prestige, technology, price.

The present work will analyze the administrative remedies of brands right holders to protect the well-known trademark in the legal framework of Ecuador. First, the research will analyze the rules, doctrinal developments, and precedents of the CAN. Second, there will be an exploratory study for an alternative administrative proceeding carried out by IEPI, in order to determine the need of a special procedure to declare the “well-know” character of a brand name. Furthermore, we develop a study of the appropriate criteria to proof the existence of the “well-know” character like the use of statistics, the existence of franchises or licenses and market analysis, leaving behind some other means used before like the number of consumers.

In the scope of the research there is the establishment of a relationship between the well-known trademark and the sphere of Unfair Competition, accordance with the new Ecuadorian legislation on the matter. There is the development of the connection with the concepts of unfair practices and the legal actions and remedies that a brand right holder has to pursue for the intervention of the Ecuadorian competence authority, the Superintendencia de Control y Poder de Mercado.



Finally, it discusses in detail the administrative and judicial scenarios for the protection of well-known trademarks in Ecuador. At the end there is a conclusion about the importance of the well-known mark in the Ecuadorian market, and the necessity of an effective process for the establishment of rights over these brands

## ÍNDICE

|  |        |
|--|--------|
| INTRODUCCIÓN.....  | 1      |
| CAPITULO I.....  | 4      |
| NOCIONES GENERALES DE LA MARCA   |        |
| NOTORIAMENTE CONOCIDA; CONCEPTO Y DETERMINACIÓN.....   |        |
|  | 4      |
| 1.1.- Aspectos generales.....  | 4      |
| 1.1.1. Distintividad.....  | 10     |
| 1.1.2 Perceptibilidad.....   | 11     |
| 1.1.3. Susceptibilidad de representación gráfica.....  | 12     |
| 1.2.- Análisis de la doctrina de cómo conceptualiza la marca notoriamente conocida.....                | 15     |
| 1.2.1. Propuesta del Concepto de la Marca Notoria.....   | 18     |
| 1.3.- La marca notoriamente conocida.- Su respaldo legal en la normativa nacional e internacional..... | 19     |
| 1.4.- Prueba de la Marca Notoria.....  | 26     |
| 1.4.1. Propuesta de Pruebas para la Marca Notoriamente Conocida.....                                   | 36     |
| 1.5.- Interpretaciones y Casos de la Marca Notoriamente Conocida.....                                  | 42     |
| 1.5.1. Interpretación Prejudicial.....   | 43     |
| 1.5.2. Casos en el Ecuador.....  | 49     |
| <br>CAPITULO II.....   | <br>58 |
| COMPETENCIA DESLEAL EN LA MARCA  |        |
| NOTORIAMENTE CONOCIDA.....   |        |
|  | 58     |
| 2.1.- Práctica Desleal.....  | 59     |

|  |    |
|--|----|
| 2.1.1.- Actos de confusión.....  | 67 |
| 2.1.2.- Actos de engaño.....   | 72 |
| 2.1.2.1. Uso Informativo.....  | 75 |
| 2.1.3.- Actos de imitación.....  | 77 |
| 2.1.3.1. Imitación confusionista.....  | 78 |
| 2.1.3.2. Imitación con riesgo de asociación.....   | 78 |
| 2.1.3.3. Imitación con aprovechamiento de la reputación<br>ajena y la Imitación con aprovechamiento del esfuerzo<br>ajeno..... | 79 |
| 2.1.3.4. Caso Jurisprudencial de un Tribunal Español.....  | 79 |
| 2.2.- Prohibición de registro para evitar actos de<br>competencia desleal.....   | 82 |
| 2.2.1. Libre competencia.....  | 87 |
| 2.3.- Afectaciones a los consumidores.....   | 89 |
| 2.4.-La Dilución.....  | 91 |
| 2.4.1. Clases de Dilución.....   | 95 |
| 2.4.1.1. Blurring.....   | 96 |
| 2.4.1.2. Tarnishment.....  | 96 |
| 2.4.2. Vulgarización de la marca.....  | 97 |
| 2.5. Notoriedad y Alto Renombre.....   | 99 |

### CAPITULO III.....103

## LA TUTELA JURÍDICA DE LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA Y LA IMPORTANCIA DE LA MISMA EN EL ECUADOR.....103

|   |     |
|---|-----|
| 3.1.- El Derecho que tiene los titulares de acceder a los<br>organismos competentes para hacer prevalecer el derecho<br>sobre la marca notoria..... | 103 |
|---|-----|

|  |         |
|--|---------|
| 3.2.- Escenarios donde se invoca la notoriedad: Etapa Administrativa y Etapa Judicial.....   | 108     |
| 3.2.1.- Facultades del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual.....                   | 111     |
| 3.2.2.- Fase del registro.....   | 114     |
| 3.2.2.1. Procedimiento para Registrar una Marca.....   | 116     |
| 3.2.2.2. Propuesta para el Proceso de Registro de una Marca Notoriamente Conocida.....       | 120     |
| 3.2.3. Oposición.....  | 124     |
| 3.2.4. Recursos Administrativos.....   | 126     |
| 3.2.4.1. Recurso de Reposición.....  | 129     |
| 3.2.4.2. Recurso de Apelación.....   | 130     |
| 3.2.4.3. Recurso de Revisión.....  | 132     |
| 3.2.5.- Vías de invalidación que se dan después del registro....                             | 135     |
| 3.2.5.1.- Por nulidad .....  | 136     |
| 3.2.5.2.- Por cancelación.....   | 138     |
| 3.2.5.3.- Diferencias entre la nulidad y cancelación.....                                    | 142     |
| 3.2.6. Acciones frente al uso desautorizado. Vía administrativa y vía Judicial.....          | 146     |
| 3.2.6.1.- Acciones por la vía Administrativa.....  | 147     |
| 3.2.6.2.- Tribunal Distrital de lo Contencioso y Administrativo.....                         | 149     |
| 3.2.6.2.1. Juez de lo Civil.....   | 150     |
| 3.2.7.- Sanciones por práctica desleal.....  | 152     |
| 3.3.- Análisis de la importancia de tener una marca notoriamente conocida en el mercado..... | 156     |
| <br>CAPITULO IV.....   | <br>159 |
| CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....  | 159     |
| 4.1.-Conclusiones.....   | 159     |

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 4.2.- Recomendaciones..... | 162 |
| REFERENCIAS.....           | 164 |
| ANEXOS.....                | 172 |

## INTRODUCCIÓN

La necesidad de proteger mejor los derechos de cada individuo ha ido creciendo especialmente respecto de los intangibles, y de la modalidad que nos ocupa en este trabajo: las marcas. La protección a las marcas en general fue tomando fuerza en el siglo XIX al manifestar su influencia económica y jurídica como necesidad de identificar bienes o servicios por parte de los consumidores y de los empresarios o dueños.

A partir de la Revolución Industrial las primeras normativas de protección se dieron en Europa al proteger bienes inmateriales de los competidores, y al llegar a aprobarse el Convenio de París, con carácter internacional, del cual el Ecuador es parte.

En el Ecuador también surgió la necesidad de regular el derecho marcario para lo cual se promulgó el 18 de Octubre de 1976 la Ley de Marcas de Fábrica y en la actualidad está vigente la Ley de Propiedad Intelectual publicada en el Registro Oficial 320 de 19-mayo-1998, la cual se codificó en el Registro Oficial Suplemento 426 de 28-diciembre-2006. También debemos considerar la existencia de la Decisión 486 como normativa supranacional que regula el derecho marcario en la Comunidad Andina de Naciones, ya que dentro de su articulado está la marca notoriamente conocida, y analizar las interpretaciones judiciales emitidas por el Tribunal Andino de Justicia respecto de este tema.

La marca notoriamente conocida es aquella marca que por diversos factores ya sea por su calidad, prestigio, publicidad, marketing, medios de comunicación, comercialización, distribución o incluso por los mismos consumidores, ha logrado tener una distintividad especialmente elevada, la calidad de ser notoria y que un grupo o sector de consumidores lo reconozca.

La doctrina define a las marcas notoriamente conocidas como aquellas que “debido a la exitosa implementación que han logrado en el tráfico económico, son ampliamente conocidas por los consumidores como indicadores de la

fuente empresarial de los productos y/o servicios que distinguen” (Ramírez, 1999, p. 180).

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal el proponer garantías administrativas efectivas para una mejor protección de los titulares de las marcas notoriamente conocidas en el Ecuador, al ser estos titulares en muchos casos los afectados por parte de terceros incluso con mala fe, que desean aprovecharse o desprestigiar la marca, también los consumidores pueden ser otro sector afectado directamente al confundir y asociar el producto o servicio deseado erróneamente.

La marca notoriamente conocida está vinculada a dos ramas del Derecho: por un lado, la Propiedad Industrial y, por otro, el Derecho de Competencia, éste se ha implementado como normativa interna desde el año 2011 en el Ecuador con la Ley Orgánica De Regulación y Control del Poder de Mercado publicada en el Registro Oficial - Suplemento 555 de 13 de Octubre de 2011 y su ente especializado: la Superintendencia de Control del Poder de Mercado, con la intención de regular, controlar y sancionar cualquier tipo de práctica desleal o anticompetitiva que distorsione el mercado esta investigación dará a conocer los mecanismos de protección y derechos que tienen los competidores que poseen una marca notoria, y los consumidores al poderla reconocer como tal.

Anteriormente sólo se encontraban regulados los temas que distorsionen la competencia, en la Decisión 285 de la CAN, lo cual fue sustituido por la Decisión 608 de la CAN actualmente vigente, la cual trata todo lo relevante al Derecho de Competencia.

El artículo 46 de la Decisión 608 establecía que “la presente decisión sustituye a la Decisión 285 de la Comisión” (Lexis, 2014). Las Decisiones son normas comunitarias; el Convenio de París en el Artículo 10 Bis es una norma internacional que trata el Derecho de Competencia.

El tema de este trabajo de titulación será investigado y desarrollado tomando en consideración la legislación nacional e internacional; al igual que la doctrina que se ha desarrollado tanto en el campo del Derecho de Propiedad Intelectual como en el Derecho de Competencia y los análisis, críticas y aportes que se harán en su debido momento por parte del autor.



## CAPITULO I

### **NOCIONES GENERALES DE LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA; CONCEPTO Y DETERMINACIÓN.**

#### **1.1.- Aspectos generales**

En toda la historia las personas buscaron cómo identificar sus productos para lo cual crearon las marcas que los identifiquen y los diferencien de otros productos y servicios, “la industrialización acaecida en el mundo a partir de fines del siglo XVIII, cuya extensión y profundización no han cesado desde esa época, ha conducido a una creciente utilización y valor de las marcas” (Bertone y Cabanellas, 2003, p.13) y es lógico porque las marcas van tomando con el tiempo la importancia que el titular desea y el conocimiento por parte de los consumidores para poder diferenciar los productos o servicios.

Las marcas en el siglo XIX tomaron un carácter e influencia de tipo económico y jurídico por lo que se les consideró de gran importancia en el mercado; después en la época de la revolución industrial en una economía eminentemente capitalista se desarrolló la producción en grandes masas y serie; entraron con más fuerza las marcas para diferenciar los productos en el mercado y desde ese momento toma importancia vital tanto para el consumidor como para el que oferta el producto para beneficiarse de su venta.

En el siglo XX, ya se mostró el interés general de proteger las marcas notorias, pero jurídicamente en caso de abusos y el uso incorrecto de las marcas por personas ajenas a sus titulares, lo cual se plasmó en el Convenio de París.

A finales de la década de los ochenta y principios de los noventa las marcas ocupan un lugar primordial al formar parte importante de los activos empresariales de las compañías en los Estados Unidos, también al incorporar los activos intangibles, entre ellos, las marcas en sus balances financieros, ya que gozaba de reconocimiento y prestigio en el mercado. “En la economía industrial, la utilización de signos que permitan determinar la empresa oferente

de bienes y servicios pasa a ocupar un papel relevante” (Bertone y Cabanellas, 2003, p.14).

Con el transcurso del tiempo, los cambios de las sociedades, el marketing, la difusión por cualquier medio y el alcance geográfico se buscó una mejor protección para garantizar los diferentes signos distintivos especialmente al ser una marca notoriamente conocida y gozar de un grado de conocimiento y prestigio, por lo que se implementaron varios instrumentos jurídicos internacionales como: Convenio de París de 1883 pero el tratamiento de la marca notoria en 1925 y el ADPIC con el que se buscó darle más poder a lo establecido en el Convenio de Paris, instrumentos de carácter supranacional como todas las Decisiones de la CAN en la actualidad la Decisión 486 y por último, la normativa nacional, en el caso del Ecuador la Ley de Propiedad Intelectual, así como las interpretaciones del Tribunal Andino que han servido para múltiples casos que serán de utilidad para la presente tesis.

“El Convenio de París fue firmado el 20 de marzo de 1883 por diez naciones, inicialmente: Bélgica, Brasil, Francia, Italia, Holanda, Portugal, España, Suiza, Túnez y el Reino Unido. El fin por el cual se creó el Convenio de París fue facilitar que los nacionales de un país obtengan protección en otros países para sus creaciones intelectuales mediante derechos de propiedad intelectual.

El convenio ha sido revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en La Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en Lisboa el 31 de octubre de 1958, en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y enmendado el 28 de Septiembre de 1979. Con cada revisión se ha logrado complementarlo y adecuarlo a las necesidades proteccionistas que vayan surgiendo en el tiempo en el tema de la propiedad industrial (Canaval, 2008, p.24).

En el caso del Ecuador se adhirió el 22 de marzo de 1999 y se publicó en el Registro Oficial 244 de 29-jul-1999.

En la actualidad “es evidente que la titularidad de ciertas marcas constituye uno de los principales activos de muchas empresas, si no el principal, inclusive de algunas de las más grandes dentro de la economía mundial”(…) *por lo cual es importante para algunas marcas como “Coca-Cola, Kodak, Sony, IBM o Mercedes Benz, para no citar sino algunas, y se advertirá fácilmente la trascendencia que para las firmas que de ellas disfrutaban significa su tutela jurídica”*(Bertone y Cabanellas, 2003, p.15). Es donde entra la Propiedad Intelectual, especialmente el Derecho Marcario, debido a la esencia misma del sistema marcario a “distinguir productos o servicios con una marca en forma exclusiva” (Otamendi, 2010, p.265) para que pueda reconocer el consumidor el producto o servicio que quiere adquirir y no exista ninguna confusión con el origen empresarial. La exclusividad de una marca se refiere a que ninguna persona pueda beneficiarse o tener el uso de una marca idéntica o similar que pueda causar confusión en el público consumidor.

Antes de empezar a desarrollar el tema que nos ocupa, se debe precisar lo que es una marca para que partiendo de eso sea más claro después el análisis. Una marca se la puede entender de varias maneras, pero esta es la más pertinente “Di Luca, siguiendo a Díaz Arana, las define como el símbolo distintivo u orden de palabras con los que puede distinguirse los productos de un industrial o de un vendedor” (Bertone y Cabanellas, 2003, p.17), de lo dicho anteriormente se aplica tanto para un producto o servicio.

La protección de la marca notoriamente conocida se pudo comprender la primera vez en el año de 1924 en la “Sociedad de las Naciones convocó a una reunión de expertos técnicos para el estudio de la competencia desleal” (Otamendi, 2010, pp.398), quienes elaboraron un proyecto en el cual en el apartado D redactan la protección a la marca notoria, el cual “establecía que se podía denegar o cancelar el registro de una marca notoriamente conocida en el comercio como perteneciente a un natural de otro país, y fijaba un término de cinco años al interesado para efectos de reclamos.”(Otamendi, 2010, p.398)

Un año después, en el Convenio de París de 1925, se estableció en la

Convención de París y se le agregó en el número 6 bis:

“Los países contratantes se comprometen a denegar o invalidar, sea de oficio si la legislación del país lo permite, sea a pedido del interesado, el registro de una marca de fábrica o de comercio que sea la reproducción o imitación susceptible de crear confusión, de una manera que la autoridad competente de dicho país del registro estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya la marca de un nacional de otro país contratante y utilizada para productos de un mismo género o de un género similar.”(Otamendi, 2010, p.398)

Lo norma anteriormente mencionada fue la primera que se la incluyó en el margen jurídico y con un concepto lo más determinado que se pudo en ese momento, después se realizaron modificaciones que más adelante se explicarán, también se puso como plazo mínimo de tres años para reclamar la anulación y correrá desde la fecha de registro de la marca, también que no se fija un plazo para reclamar la anulación de las marcas registradas de mala fe.

Las reformas hechas comprenden los años 1934 y 1958; en el primer año se lo realizó en Londres y aumentaron los años para la prescripción de tres a cinco o a siete e incluso hasta diez años; al igual que se agregó la siguiente frase al artículo 6 el cual se estableció que “ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta” (Otamendi, 2010, p.399), lo cual protegería a la marca notoriamente conocida de una traducción. En el segundo año se realizó la reforma en Lisboa que estableció:

“la prohibición del uso de una marca idéntica o similar a una marca notoria, la extensión a cinco años del plazo para solicitar la anulación, y se dejó librado a cada país contratante el fijar un plazo para reclamar la cesación del uso de la marca en infracción” (Otamendi, 2010, p.399).

También se incluyó, como parte del párrafo, lo que cito a continuación: “No es necesario que la marca notoria haya sido utilizada en el país donde se reclama su protección” (Otamendi, 2010, p.399). Esta fue la última reforma hecha, la cual se ha mantenido hasta la actualidad como vigente, sin ningún cambio, pero se ha hecho varias interpretaciones por las diferentes instancias y legislaciones de cada país parte del Convenio de París.

Al final, quedó como se indica textualmente a continuación:

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

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

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

3) No se fijará plazo para reclamar la anulación o la prohibición de uso de las marcas registradas o utilizadas de mala fe” (Lexis, 2013).

Se dieron varias posturas que no fueron aceptadas porque la marca notoria es causa de análisis y de varias interpretaciones con más razón cuando en la actualidad existen una gran difusión internacional de las marcas por todos los medios tecnológicos, escritos, visuales, etc. Por ello se modificó el Artículo 6

bis del Convenio de París como se lo describió anteriormente, también el Artículo 16.2 del ADPIC al dar una mejor protección y una más adecuada al decir que “la promoción no requiere el uso en el país en que se reclama la protección, y puede ser una promoción realizada en el extranjero, pero conocida en el país en que se reclama la protección” (Otamendi, 2010, p.402). Con lo cual podemos concluir que se quiere ampliar la protección de los titulares de la marca notoriamente conocida no sólo en el país que se dió la promoción, sino en otros países (extraterritorialidad de la protección).

Otro aporte hecho por el ADPIC para garantizar una mejor protección de las marcas notoriamente conocidas al ampliarse y aplicar “a los productos y servicios que no sean similares a los amparados por el registro, siempre que el uso indique una conexión entre dichos productos y servicios y el titular del registro” (Otamendi, 2010, p.402), lo que se quiere decir que puede darse una posible confusión del consumidor al pensar que el producto o servicio tiene una relación o conexión con el producto o servicio de otra clase que se dedique a otro giro del negocio pero el consumidor puede asociar que es del mismo dueño u origen empresarial.

En lo referente a la protección de la marca notoriamente conocida en el ámbito supranacional la normativa más conocida fue la Decisión 85 y la 344 actualmente derogadas, al momento se encuentra en vigencia la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena de los países que conforman la Comunidad Andina de Naciones (CAN).

En un principio la Decisión 85 “establecía que no podían ser registradas las marcas confundibles con otras notoriamente conocidas y registradas en el país o en el exterior para distinguir productos o servicios dentro del ámbito de su especialidad” (Ramírez,1999, p.85), esta fue la primera protección comunitaria que se tuvo en junio de 1974, la cual estuvo vigente hasta el 12 de Diciembre de 1991, pero se debe tomar en cuenta que esa decisión no preveía el ámbito personal y territorial de la notoriedad. Después entró en vigencia la Decisión 311 que duró muy poco y estuvo vigente y publicada en la Gaceta Andina el 14

de Febrero de 1992. El 29 de octubre de 1993 fue publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena la Decisión 344 que sustituyó la Decisión 313.

Los aportes de la Decisión 344 con respecto a la marca notoriamente conocida en los artículos 83 literales d) y e), 84, 85 y 108; los cuales se basan en la extensión del conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios, la intensidad, difusión o publicidad, el uso de la marca, el análisis de producción de los productos que distinguen la marca.

En la actualidad está vigente en el Ecuador y se aplica la Decisión 486 publicada en Registro Oficial 258 de 02-feb-2001 que derogó a la Decisión 344 de la CAN y la Ley de Propiedad Intelectual publicada en el Registro Oficial 320 de 19-may-1998 y la cual se codificó en el Registro Oficial Suplemento 426 de 28-dic-2006.

Anteriormente en la Decisión 344, toda denominación para considerarse como marca era fundamental que cumpla características como la distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, en la actualidad se cumplen los requisitos anteriores excepto la perceptibilidad, pero es importante definirla para lo cual más adelante la explicaremos.

### **1.1.1. Distintividad**

El primer punto es la distintividad el cual es el requisito esencial de toda marca, más aún siendo una marca notoriamente conocida, debido a que ésta necesita indispensablemente diferenciarse de otros signos distintivos existentes, “para que de esta manera 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” (Terán, 2009, p.9).

El Tribunal de justicia de Cartagena determinó que la distintividad es un requisito esencial para las marcas puedan ser registrables pues sólo a base de ella se podrá diferenciar un producto originario, así como fijando un determinado prestigio a base de la calidad de los productos ofrecidos.

Parte de la distintividad es la especialidad por lo que las marcas están protegidas sólo para los bienes y servicios específicos de la clase que fue registrada y no en la universalidad de todos los bienes o servicios que existen, esto con el propósito de poder identificar las marcas con determinados productos o servicios y por el lado del consumidor pueda claramente escoger lo que busca en el mercado, basándose en su origen empresarial.

Esto se manifiesta, por ejemplo, en el momento que un tercero solicita el registro de un signo ante la oficina competente de Signos Distintivos, en el caso del Ecuador sería ante el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, “en el cual se realizan exámenes de registrabilidad para ver su distintividad inherente y la misma frente a signos distintivos que sean de propiedad de terceros.”(Terán, 2009, p.10)

### **1.1.2. Perceptibilidad**

Las marcas se las considera como un bien inmaterial, por lo cual se deben materializar para que puedan ser percibidas o captadas por los sentidos como la vista, gusto, tacto y la audición con lo cual el público consumidor pueda identificarla correctamente sin que lleve a la confusión del producto o servicio que desea.

La perceptibilidad se encontraba vigente en la Decisión 344, hoy derogada cuyo artículo 81 detallaremos a continuación:

“Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.”  
(Lexis, 1995)



En la Decisión 486 hoy vigente el artículo 134 como requisitos de la marca no consta la perceptibilidad.

### **1.1.3. Susceptibilidad de representación gráfica.**

Las marcas deben poder plasmarse por sentido lógico debido a la necesidad de ser apreciadas y reconocidas por todas las personas por medio de la vista, por lo que se debería consistir en descripciones y/o representaciones realizadas por medio de palabras, signos, colores, figuras o cualquier forma que puedan ser reconocida por el consumidor o el usuario.

En nuestra legislación lo referente a representación gráfica lo determina la Ley de Propiedad Intelectual en el artículo 194, el cual especifica que “podrán registrarse como marcas los signos que sean suficientemente distintivos y susceptibles de representación grafica” (Lexis, 2013).

También de igual manera en la Decisión 486 se establece en el artículo 134 los parámetros a tomarse en cuenta para ser susceptibles de representación grafica

“Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

- a) las palabras o combinación de palabras;
- b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;
- c) los sonidos y los olores;
- d) las letras y los números;
- e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;
- f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;

g) Cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores” (Lexis, 2013).

Existen varias opciones para poder representar una marca y el legislador ha creído pertinente establecer lo permitido dentro del artículo 134 de la Decisión 486, en la letra a) establece que se puede utilizar cualquier tipo de palabras donde entra el nivel inventivo y creativo del titular de la marca.

En la letra b) y e) se describe cualquier tipo de figura, imagen o forma de colores que represente al titular con el cual busca llegar a captar la atención del consumidor; la letra c) en ciertos productos o servicios se verá la necesidad de sonidos y olores para dar a conocer.

En la letra f) se puede dar en marcas tridimensionales o cualquier tipo de marca al referirse a envases o envolturas para poder dar a conocer un producto y el consumidor entienda cómo es el producto físicamente.

La doctrina cuando se refiere a la representación gráfica del signo lo hace mediante la “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” (Terán, 2009, p.10) con el fin de que el consumidor asocie una marca con el producto o servicio y el titular haga conocer su marca.

Las funciones de una marca son distinguir, proteger, publicitar y garantizar; de las cuales a continuación se dará una breve explicación para un mejor entendimiento de la presente Tesis y base de todo.

**Distinguir:** Todos los consumidores necesitan distinguir las marcas en el mercado para saber la procedencia empresarial del producto o servicio, esto no sólo es útil para el consumidor sino también para el productor para que su marca sea conocida en el mercado, “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 fabricante” (Terán, 2009, p.12).

Es primordial distinguir un producto o servicio debido para que se pueda diferenciar de otras marcas en el mercado, porque de esa manera el consumidor puede preferir una marca sobre las demás y se diferencia también de otros productos o servicios de iguales o similares características que se ofrecen en todo el mercado.

**Proteger:** La protección es tanto al verdadero titular de la marca y al consumidor, al primero de hacer efectivo su derecho de exclusividad de la marca frente a terceras personas que quieran beneficiarse o utilizarla de manera incorrecta y al consumidor para que éste no tenga ningún tipo de confusión al escoger el producto o servicio que él desea.

**Publicitar:** El titular de la marca notoria puede hacer que la marca cumpla la función de publicidad con lo cual tendría más campo en el mercado al hacerse conocido por los consumidores, los cuales podrán identificar la marca con el producto o servicio que se está ofertando. Una herramienta que se la utiliza en la actualidad es el marketing para posicionar mejor la marca y subir las ventas.

**Garantizar:** Es una más de las funciones de las marcas, con la cual el productor o titular de la marca asegura que los consumidores que escogen su producto lo hagan correctamente y los consumidores adquieran lo que ellos desean ya sea por su preferencia, utilización o el origen empresarial. Para garantizar una marca se la debe registrar ante la oficina competente y lo pueden hacer mediante varios tipos de marcas como: denominativas, gráficas, mixtas y tridimensionales.

El titular para registrar una marca puede escoger entre cuarenta y cinco clases de productos y/o servicios, el cual se le ha denominado como clasificación "NIZA". "En el marco de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial. Estos países han adoptado y aplican la Clasificación de Niza para el registro de las marcas" (OMPI, 2011, p.5), dentro de los cuales se encuentra el Ecuador

## **1.2.- Análisis de la doctrina de cómo conceptualiza la marca notoriamente conocida.**

Como parte de la presente tesis se expondrán algunos conceptos y posturas partiendo de la doctrina, para al final precisar y proponer un concepto factible que no lleve a ningún tipo de confusión de lo que se entiende como marca notoriamente conocida.

Dentro de la doctrina tenemos varias acepciones, la marca notoriamente conocida tiene una relación con sus titulares al buscar un grado superior de reconocimiento que garantice protección a sus marcas de productos o servicios pese a los ya existentes, para una mayor seguridad porque “el lograr ese status implica un nivel de aceptación por parte del público que sólo es consecuencia del éxito que ha tenido el producto o servicio que las marcas distinguen” (Otamendi, 2010, p. 393), esto se lo puede lograr por varios factores como su calidad, difusión o cualquier herramienta que en la actualidad sea más adecuada para que una marca se haga conocida, por lo cual es lógico pensar que el titular necesita mayores garantías.

Para complementar la idea, la marca notoriamente conocida “sería aquella cuya implementación o conocimiento se refiere exclusivamente al público destinatario del servicio o producto distintivo, por ello, estas marcas sólo reciben protección dentro de los límites del principio de especialidad” (Chijane, 2007, p.266). Esta definición protege a la marca notoria pero dentro de su especialidad la cual fue tomada por algunas legislaciones y se debería ampliar esa protección.

Los autores se enfocan en determinar a la marca notoriamente conocida, como una marca que es conocida por medio de la publicidad y su intensivo uso, y un gran porcentaje de clientes sabe de la marca y la asocia con un bien o servicio específico con respecto a su origen empresarial.

La marca notoriamente conocida se va logrando “debido a la exitosa implementación que han logrado en el tráfico económico, son ampliamente

conocidas por los consumidores como indicadores de la fuente empresarial de los productos y/o servicios que distinguen” (Ramírez, 1999, p. 180), vemos la importancia que tiene el origen empresarial por su esfuerzo e inversión en posicionar su marca por parte de los titulares de las marcas.

Parte de esta tesis es la proposición de una definición precisa con todos los análisis doctrinarios tomados en cuenta, por ejemplo lo siguiente que la marca notoriamente conocida es aquella que se caracteriza por lograr que sea conocida ya sea por su publicidad, promoción, difusión, prestigio o cualquier otro medio, pero no se la mide por el número de consumidores que la conozcan sino sea conocida por un grupo determinado de consumidores, dicha marca también puede llevar a la confusión no sólo en su especialidad, es decir no, sólo en un determinado producto o servicio sino también a otras clases que tengan un grado de semejanzas o relaciones.

Al existir bienes o servicios que por el porcentaje de personas en el mercado no es alto, ya sea por su valor económico o porque desconoce totalmente de la existencia al no ser parte de un mercado diferente; por ejemplo, unos palos de golf o marcas de vehículos de agricultura como tractores que debido a que es un grupo lo conoce y no la generalidad del mercado.

Todo esto no está contradiciendo a las marcas renombradas porque es mucho más amplia y puede llevar a una confusión en cualquier clase por eso sería superior a la marca notoriamente conocida

De igual manera, antes de concluir, es importante explicar el principio de especialidad con respecto a las marcas como lo define Fernandez-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.”( Riofrío, 2003, 8vo tema)

Esto se aplica para todas las marcas de productos o servicios por medio del registro el cual otorga una protección al origen empresarial para que existan en el mercado dos productos o servicios con la misma marca, pero que no generen confusión a los consumidores. Por ejemplo, si una marca determinada protege a un tipo de vaso, la misma marca puede proteger vehículos sin que entre las dos marcas exista confusión.

El principio de especificidad o de especialidad se rompe al existir una marca notoria debido a que los consumidores van a confundir con el producto o servicio y van a considerar que el origen empresarial siempre sea de la marca notoria, “el alcance de la ruptura depende del grado de notoriedad de la marca”(González, 2005, p195 ).

Para que exista ruptura del principio de especialidad se deberá demostrar dos condiciones que la marca contra la cual se quiere prohibir el uso sea idéntica o similar a la marca notoria; también la otra condición es que el nuevo signo provoque una relación de conexión con los productos o servicios de la marca notoriamente conocida, lo cual causaría un aprovechamiento ajeno por parte de la persona que lo practique.

El alcance subjetivo de la notoriedad es determinar a la marca notoria con respecto a los sujetos que deberían conocer el signo, para lo cual la OMPI dio a conocer que de:

“los sectores pertinentes del público abarcarán aunque no se limitarán necesariamente, a: I) los consumidores reales y/o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique la marca; II) las personas que participan en los canales de distribución del correspondiente producto; III) los círculos comerciales que se ocupan del tipo de productos o servicios a los que se aplique la marca –importadores, mayoristas, licenciaturas, franquiciados” (Chijane, 2007, pp. 276,277)

### 1.2.1. Propuesta del Concepto de la Marca Notoria.

Con toda la información recopilada en la presente tesis, se propone un concepto más adecuado a la realidad.

**Concepto:** Por lo cual quedaría que una marca notoria es: aquella que se caracteriza por lograr que sea conocida ya sea por su publicidad, promoción, difusión, prestigio o cualquier otro medio; al igual que sea conocida por un grupo determinado de consumidores sin importar lo cuantitativo siempre que haya alcanzado un valor alto, distintivo, único y original en el mercado, el cual prevalecerá en el caso de que se le asocie con otra marca en cualquier clase; la cual puede tener una notoriedad territorial o extraterritorial debido al poder que pueden llegar a tener dicha marca notoria.

Con este concepto se trata de aportar un concepto lo más preciso con los análisis realizados, a continuación se ponen dos planteamientos para una protección al titular de la marca notoria que sería importante considerar.

Al menos los países pertenecientes a la CAN y después en general se deberían implementar que una marca que se la considere marca notoriamente conocida o declarada se envíe mediante un oficio por parte de la Oficina Nacional Competente a los países que se crean afectados o potencialmente perjudicados para que analice si se la declara notoria o no.

**Propuesta:** Proponer una reforma para el caso de que una persona ajena al titular de la marca notoria se haya aprovechado de la marca en cualquier momento o tiempo; que el IEPI considere si es admitida en caso de que haya transcurrido el tiempo que fuese debido a la importancia que tiene en el mercado y si se está perjudicando a los consumidores de un grupo, para considerar debería tomar en cuenta: la mala fe del tercero, el enfoque que está dando a la marca que no es suya, que cada vez crezca más los consumidores afectados, se haya utilizado prácticas desleales o deshonestas, barreras comerciales y otras que la Oficina Nacional Competente crea pertinente.

### **1.3.- La marca notoriamente conocida.- Su respaldo legal en la normativa nacional e internacional**

La norma nacional en el Ecuador es la Ley de Propiedad Intelectual publicado en el Registro Oficial Suplemento 426 de 28-dic-2006. La Decisión del Acuerdo de Cartagena 486 publicada en el Registro Oficial 258 de 02-feb-2001 es una norma andina en el Ecuador. Son normas jurídicas que se ocupan en el Ecuador y son de carácter directo y obligatorio en el Ecuador.

La Ley de Propiedad Intelectual, en los artículos pertinentes: 196,197, 222, 234, 253,321 y 323, busca una protección de la marca notoriamente conocida en el Ecuador, da una protección a un determinado producto o servicio de una clase específica y establece una sanción al tercero que se aprovecha de la marca para causar daño a su titular o al prestigio de la marca.

En La Ley de Propiedad Intelectual, en el artículo 197, se basa en tomar los siguientes criterios para declarar una notoriedad:“extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público como signo distintivo de los productos o servicios para los cuales se utiliza; la intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad”(Lexis, 2013); el pensar que basándose en la publicidad se puede indicar que es una marca notoria; no es tan vinculante, porque hay determinadas marcas muy conocidas en ciertos grupos, pero no ocupan la publicidad debido a que su mercado es específico.

También el mismo artículo dice que se tomará en cuenta “la antigüedad de la marca y su uso constante; y, el análisis de producción y mercadeo de los productos o servicios que distinguen la marca.”(Lexis, 2013). La primera parte se debe analizar siempre conjuntamente con la segunda, deben cumplirse ambas condiciones, debido a la temporalidad, es decir, una marca notoria que fue en el pasado ya no tiene las mismas características ahora, por lo tanto, perdería la calidad de ser una marca notoria amenos que demuestre que sigue siendo notoria, lo cual denominaríamos como el uso constante; la segunda parte, aunque en la práctica es muy subjetivo, es correcta al realizar un análisis



de la producción y mercado al titular que alega la notoriedad de su marca, pero se debe hacerlo con la mayor técnica posible y tomar en cuenta que determinadas marcas no por el factor cuantitativo debido a que existen marcas que por su costo o conocimiento de determinado público el número de producción es pequeño pero es notoria y tiene un prestigio en un grupo de personas.

Por lo explicado el IEPI al ser el competente debería tener un grupo o una persona especializada en marcas notoriamente conocidas para que tenga más amplitud y un análisis más exhaustivo de una marca notoria en relación del titular y los consumidores; también considerar que los casos de notoriedad tengan una prioridad en su tratamiento. Lo que se está buscando con eso es dar importancia tanto al titular por su afectación en su marca como a los consumidores al ser un sector importante y débil que en muchos casos no se les toma en cuenta como debería.

Por otra parte para comenzar y dar más certeza jurídica se tiene en el artículo 156 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones que lo más indicado que hace es enumerar que “constituirán uso de un signo en el comercio por parte de un tercero” (...) y *detalla tres casos*:

- a) Introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo;
- b) Importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o,
- c) Emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables.”(Lexis, 2013)

El artículo 156 de la Decisión 486 se lo utiliza como norma para realizar un análisis de las marcas notoriamente conocidas, al igual que la Ley de Propiedad Intelectual; debido a que los países de la CAN tienen una realidad

similar, en el caso de ser reconocida la notoriedad por uno de los países sirva de evidencia para otro, también se debería considerar si en uno de los países está en proceso de registro o de notoriedad.

Con respecto a declarar notoria una marca por parte del IEPI o cualquier oficina competente en los países miembros de la CAN, el procedimiento que se lleva a cabo en la actualidad es el de declararlo notoria a la marca, pero no es la más indicada porque la Decisión 486 no establece que se lo debe hacer, en el artículo 229 describe que “no se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que: a) no esté registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero;”(Lexis,2013) con lo cual claramente explica que no es necesario una declaración por parte del IEPI; en el artículo 224 de la Decisión 486 al referirse a la marca notoria se le “entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente”(Lexis,2013); por lo cual lo correcto sería precisar que la marca notoria se la reconoce, ratifica pero, no se la declara.

En todo el Título XIII, de los Signos Distintivos Notoriamente Conocidos en ningún momento indica que las oficinas competentes de cada país perteneciente a la CAN debe declarar notoria una marca porque en caso contrario se entendería que antes de la declaratoria de notoriedad no lo era y después sí, lo cual sería incorrecto. Por lo cual el IEPI debe tener más cuidado cuando resuelva reconocer a una marca como notoria.

Es bien amplio el margen de protección que da la Decisión 486 a la marca notoriamente conocida al tener un título que constan desde el artículo 224 al 236, el cual debe cumplir el EIPi al ser una norma supranacional. Se establece que los actos del titular para que su marca sea notoria en un país tienen efecto en los demás países para que tenga una protección supranacional, para lo cual deberían trabajar conjuntamente las Oficinas Nacionales Competentes de ser posible para protección del titular de la marca notoria y los consumidores.

El concepto que da la Decisión a la marca notoria se lee en el artículo 224 y “se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido

como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido”(Lexis, 2013), el legislador con este concepto da características que debe tener la marca notoria, las cuales son: que debe ser divulgada o popular en el comercio o el tráfico económico, debe ser en uno de los países miembros de la CAN, también en el grupo pertinente es decir los clientes o el sector propio que va dirigido el producto o servicio de la marca, lo importante de esta definición es que indica que no es relevante como se dio a conocer la marca.

El artículo 6 bis del Convenio de París, en la actualidad se encuentra vigente por lo cual procedemos a continuación a reproducirlo y a realizar las observaciones pertinentes.

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

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

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

3) No se fijará plazo para reclamar la anulación o la prohibición de uso de las marcas registradas o utilizadas de mala fe” (Ramírez, 1999, p.187).

El Convenio de París con respecto a la marca notoriamente conocida se basa en que los países miembros se comprometan en proteger y garantizar a los titulares de las marcas notorias, pero se refiere al sistema de marcas fundamentales, es decir, al territorial y el de especialidad.

El Convenio de París no se ha modificado, porque se decidió dejarlo como un conjunto de principios generales y más bien se han adoptado otros cuerpos legales para su desarrollo. Al principio del artículo 6bis del Convenio de París se refiere a la territorialidad, porque al ser varios países se debería ampliar en la legislación de cada país para que se aplique también a los países cercanos o que tengan posible conocimiento o incidencia de sus marcas para que gocen de la misma protección si en un país se sigue un proceso o se la declara notoriamente conocida, refiriéndose al “citado artículo se caracteriza porque extiende la protección a la marca registrada en uno de los países miembros de la Unión al territorio de otros países miembros en los que no se encuentre registrada”(Ramírez,1999, p.188); también el mismo artículo se refiere a los límites de especialidad y queda restringida a productos o servicios idénticos o similares, por lo cual “las imprecisiones contenidas en el artículo 6bis han permitido que en muchos países su aplicación se haga en forma restrictiva”(Ramírez, 19, p.189) y se ha complementado con la doctrina, jurisprudencia y las interpretaciones; en estos casos las legislaciones deberían ser más amplias, ya que el mercado es tan versátil que podría confundir a los consumidores con el origen empresarial de los productos o servicios.

El segundo y tercero numeral están directamente relacionados y es cierto que por seguridad jurídica se debe ponerse un plazo mínimo, en este caso, de cinco años; pero en las legislaciones de los países deberían ampliar ese tiempo a, por lo menos, diez años o más basándose en la realidad de cada país para que el titular tenga más tiempo de ejercer su derecho, la excepción sería en caso de mala fe y no existe un plazo para este reclamo, lo cual es correcto y todas las legislaciones deberían tener textualmente este aporte.

“La protección del artículo 6 *bis*, busca evitar el abuso de que terceros registren o usen marcas en el territorio de usuarios extra-registrales de marcas idénticas o similares que previamente se han hecho notoriamente conocidas” (Yagual, 2011, p. 22); el artículo ayuda a los titulares de una marca notoria para que tengan una protección en caso de que la marca no sea registrada o reconocida por la oficina competente para hacerlo, también de igual manera se refiere en el caso de abuso por parte de terceros con una práctica desleal o anticompetitiva.

Los fallos alemanes e italianos han considerado lo siguiente para resolver la notoriedad de una marca:

“la notoriedad relevante es la que la marca tenga en el mercado del país donde debe determinarse su protección; no es suficiente, por lo tanto, la notoriedad adquirida en el extranjero, ni el hecho de que la marca sea internacionalmente afamada, así como tampoco el que la marca haya sido efectivamente usada en el país de que se trate” (Bertelone y Cabanellas, 2003, p.154)

Pese a que es importante considerar cómo resuelven otras cortes u oficinas competentes basadas en sus legislaciones, se debe precisar cuando no sean las más correctas en la actualidad; por lo cual en los fallos alemanes e italianos sí deberían considerar vinculantes la notoriedad afamada en el extranjero por las marcas o al menos analizar la afectación que podría tener el titular y los consumidores.

Se debería no sólo analizarse basados en el territorio y la especialidad, porque las marcas notorias pueden ser internacionales para lo cual se debe considerar lo hecho por la marca en otros países y por otro lado en la especialidad debido al ser una marca conocida por un grupo determinado puede provocar que otras marcas parecidas o iguales se aprovechen.

Es relevante en esta parte para demostrar que se debe analizar más ampliamente y no basarse sólo en el territorio y en la especialidad sino hacerlo más profundamente.

El Convenio de París al ser más una norma base en Propiedad Intelectual donde constan los principios de las marcas pero sin poder sobre los Estados, se llegó al consenso que se necesitaba una obligatoriedad y se lo hizo en el Acuerdo ADPIC, en el caso de la marca notoriamente conocida llegó a tener un carácter de obligatoriedad con respecto al artículo 6 bis del Convenio de París para lo cual en el ADPIC establece en el artículo 16.2 y 16.3 sobre la marca notoriamente conocida, también es relevante la norma, ya que incluye a los servicios como parte de dicha protección y que no constaba en el artículo 6 bis del CUP.

Acuerdo ADPIC Art. 16.

“2.- El artículo 6 *bis* del Convenio de París (1967) se aplicará *mutatis mutandis* a los servicios.

Al determinar si una marca de fábrica o de comercio es notoriamente conocida, los Miembros tomarán en cuenta la notoriedad de marca en el sector pertinente del público inclusive la notoriedad obtenida en el Miembro de que se trate a consecuencia de la promoción de dicha marca.

3.- El artículo 6 *bis* del Convenio de París (1967) se aplicará *mutatis mutandis* a bienes o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales una marca de fábrica o de comercio ha sido registrada, a condición de que el uso de esa marca en relación con esos bienes o servicios indique una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca registrada y a condición de que sea probable que ese uso lesione los intereses del titular de la marca registrada” (ADPIC, 1994, parte II – sección: 1).

En el numeral 2 se dice “mutatis mutandis” es una frase en latín y quiere decir “cambiando lo que se deba cambiar”.

Establece que para determinar la notoriedad se lo debe hacer desde la perspectiva de los miembros del sector a quienes les puede afectar y la promoción hecha dentro del sector.

En el artículo 16.3 se entendería como la marca renombrada, pero también se comprende como la marca notoria como indica este análisis doctrinario al decir que las “pautas relativa a la aplicación del apartado 3 del art. 16, la OMPI inició en el año 1995 los trabajos tendientes a fijar criterios que deberían ser tenidos en cuenta al delimitar la figura de la marca notoriamente conocida.”(Fernández, 2004, p.421)

“Se trata de una protección más amplia y sensata que la reconocida por el Convenio de París” (Otamendi, 2010, p. 402). Es un aporte beneficioso para los países miembros aunque surge una complicación al entender la doblemente referencia a la marca registrada no dejando muy clara la protección de la marca notoriamente conocida, debido a que la esencia de este tipo de marcas que no necesitan ser registradas porque se entienden conocidas.

#### **1.4.- Prueba de la Marca Notoria.**

Las pruebas son instrumentos, actividades o procedimientos procesales con el fin de buscar la verdad o falsedad de un hecho, en nuestro caso utilizamos las pruebas reales y para hacerlo se lo hace por medio de un instrumento que está constituido por una cosa o bien exterior como ser la prueba documental, inspección judicial”(Pinheiro, s.f., 2do punto) y fotografías.

La doctrina dice que se entiende por prueba un hecho que se da por supuesto como verdadero, para lo cual considera como debiendo servir de motivo de credibilidad acerca de la existencia o no existencia de un hecho.

Devis Echandía nos explica sobre la prueba de indicios y nos dice que un

indicio, es “cualquier hecho conocido, del cual se infiere por sí solo o conjuntamente con otros, la existencia o inexistencia de otro hecho desconocido, mediante una operación lógica basada en normas generales de la experiencia o en principios científicos o técnicos especiales” (Echandía, 2000, pp.269-281).

Con esto se entiende por donde va enfocando y la importancia del valor probatorio que se tiene, los indicios dicen que no pueden ser pruebas directas porque consiste en darle al juez, con su sana crítica, una base de hecho cierto que podría inferir en la existencia de un hecho desconocido que se está o va investigar. Todas las pruebas que le den las partes son muy importantes, ya que por medio de ellas va encontrar la conexión lógica entre el indicio y el hecho que desconoce, pero se intenta demostrar. Los indicios son fundamentales porque son un factor probatorio que acreditan a que el juez infiera lógicamente de ellos la notoriedad, que siendo desconocida para él, investiga.

Con todos los indicios se puede formar una convicción judicial. Es importante para el desarrollo de esta tesis debido a que en el aspecto probatorio se toma en cuenta el reconocimiento que tiene en el mercado por parte del círculo interesado como signo indicador del origen empresarial, es lo que caracteriza a la marca notoriamente conocida. Otro factor es el conocimiento del consumidor o usuario, con lo que se quiere decir la influencia o capacidad de ser recordada y la tenga presente en su memoria el consumidor.

Cuándo se debería probar la notoriedad de una marca:

La prueba de una marca notoriamente conocida debería ser dentro de un proceso administrativo o judicial respectivamente y a consideración, apreciación y análisis del organismo competente, también se probará dentro de un registro que será desarrollado en otro parte de esta tesis.



La oficina competente, en el caso del Ecuador, encargada del ejercicio de las atribuciones de Propiedad Intelectual en sede Administrativa, es el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI) por medio de sus órganos competentes, es la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, Comité de Propiedad Intelectual, Industrias y Obtenciones Vegetales, tal y como establece la Ley de Propiedad Intelectual. Para complementar el artículo 273 de la Decisión 486 al ser parte de una norma comunitaria de carácter vinculante, se remite a las legislaciones internas con el propósito de su competencia con la realidad que tiene cada país Miembro.

En la Ley de Propiedad Intelectual de 19 de Mayo de 1998 en el RO/ 320 de Ley No. 83, se estableció en la Disposición Transitoria Décima establece los competentes para conocer en el ámbito judicial sobre Propiedad Intelectual, como se transcribe a continuación:

“DECIMA.- La Corte Suprema de Justicia, conforme con el numeral 17 del artículo 12 de la Ley Orgánica de la Función Judicial, organizará los juzgados y tribunales distritales de propiedad intelectual, los que asumirán toda competencia en materia judicial conferida en la presente Ley. Hasta que sean creados los juzgados y tribunales distritales 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.”(Lexis, 1998)

En la actualidad y después de la recodificación de 28-dic-2006 en el Registro Oficial Suplemento 426 y la última modificación hecha el 13-oct-201, se estableció en la Disposición Transitoria Quinta quienes conocerán los temas de Propiedad Intelectual en el ámbito judicial, serán los que se transcribe a continuación:

“QUINTA.- Hasta que sean creados los juzgados y tribunales distritales 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.” (Lexis, 2013)

Para completar la idea en el artículo 217, numeral seis del Código Orgánico de la Función Judicial, establece que les corresponde a las juezas y jueces que integren las salas de lo contencioso administrativo, conocer y resolver las controversias regidas por la Ley de Propiedad Intelectual.

En el artículo 185, numeral cuatro del Código Orgánico de la Función Judicial indica que es Competencia de las salas de lo Contencioso Administrativo y de lo Contencioso Tributario: “Los recursos de casación que se interpongan contra las sentencias y autos definitivos dictados dentro de los procesos de propiedad intelectual;”(Lexis, 2013)

Tanto la legislación interna como la supranacional en lo referente a impedir el uso y registro no autorizado de ciertos signos que tienen un grado alto de difusión y un reconocimiento en el mercado o sectores del mismo, establecen que las oficinas nacionales competentes en cada país de la CAN podrán reconocer la notoriedad de una marca. En el caso del Ecuador está encargado el IEPI en sede Administrativa, los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo en vía judicial y los jueces de lo civil para aplicar determinadas acciones de carácter cautelar.

Para compensar en la Decisión 486 en el artículo 224, especifica que es suficiente que sea reconocida por el sector pertinente por uno de los países miembros para que se le reconozca como notoria.

A continuación nos referiremos al hecho notorio, el cual se entiende como todo aquel que es conocido en una generalidad de personas que se da en un

momento y lugar determinado, por lo cual no necesitaría que sea probada (notoria non egent probatione).

Para Jorge Otamendi no es necesario el registro o reconocimiento de la notoriedad de una marca, porque si fuera de esa manera, tal notoriedad no existe: por otro lado, en la actualidad sí es necesario probar la notoriedad al menos en el caso de la marca notoria, como lo explica a continuación la autora Gina Yagual:

“En la concepción proteccionista de la marca notoria, ésta tiene esa clasificación para efectos de otorgarle otros derechos que no los tienen las marcas comunes, pero eso no significa que la notoriedad surja de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que precisamente han dado a la marca ese status.”(Yagual, 2011, p.37)

Como indica la autora, la titular de una marca notoria tiene derechos al no ser una marca común que busca un registro o entrar en el mercado, al tener una calidad diferente tiene derechos e importancia frente a sus competidores, consumidores y el mercado en sí mismo pero esto no quiere decir que no necesite ser probada, debido a que “notorio es todo aquello que la gente sabe en forma general y que está, por así decirlo, en el aire que se respira. Por otro lado, la notoriedad es una categoría legal sujeta a definiciones y a una prueba” (Bentata, s.f., 8vo subtema) por ende puede que la notoriedad en una explicación técnica constituya un hecho notorio necesite probarse para que sea reconocida como tal.

Anteriormente se entendía que las marcas notorias no era necesario ningún tipo de registro, reconocimiento o declaratoria de la oficina competente, pero esto fue cambiando por parte de las legislaciones y por parte del Tribunal Andino; en el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso de interpretación prejudicial 28-IP-96 resolvió lo pertinente:

“La calificación de notoria de una marca no puede ser atribuida ni a la simple afirmación del titular ni de los consumidores en forma aislada, «sino que debe ser el resultado del reconocimiento por resolución en la etapa administrativa o judicial, cuando en el trámite del proceso se aporte las pruebas necesarias suficientes para que el juzgador con pleno convencimiento pueda calificar a una marca de notoria” (Villacreses, 2008, p.37).

Con todo lo expuesto las marcas notorias si bien es cierto que por sí mismas no necesitan probarse se lo debe hacer, especialmente cuando existe el conflicto con otras marcas similares o iguales. Con el fin principal de garantizar y proteger al titular de la marca notoria y a los consumidores.

Para compensar la idea, el autor Víctor Bentata considera que:

“La notoriedad reconoce una situación de hecho y no de derecho. La notoriedad tiene un nacimiento y puede igualmente morir. Sin embargo, deriva la existencia de un derecho a partir de un hecho debidamente calificado conforme a los requisitos de ley. Ello convierte el hecho notorio en notoriedad legal” (Bentata, s.f., 2do título).

Por lo cual los titulares de las marcas notorias deberían buscar mejores garantías o aprovechar las protecciones según las legislaciones que cuenten.

El hecho notorio no necesita probarse en el caso de que sea una marca renombrada por el principio de “notoria non egent probatione” puede ser aplicado, “... la marca Coca-Cola, cuyo extensísimo grado de conocimiento entre los consumidores no parece que necesite de una prueba, por lo que puede ser admitido directamente por los Tribunales como hecho notorio” (Camacho, s.f., p.3), el cual no necesita prueba. Para que cumpla la marca renombrada debe ser conocida por la mayoría del público de los consumidores en su generalidad.

Al referirnos a la prueba de la marca notoria se debe considerar lo que establece el artículo 228 de la Decisión 486 que se encuentra a continuación:

“Art. 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, 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 extranjero.” (Lexis, 2013)

A continuación se hará el análisis respectivo de la norma anteriormente

descrita y propuestas puntuales en lo que se debería reformar para que esté más acorde la norma con la realidad; en cuanto al literal a), el cual se refiere a un estudio pertinente en el mercado pero específicamente dentro de un círculo interesado que podría ser pequeño o extenso, para lo cual se debe analizar quienes son los usuarios de los productos o servicios, los competidores debido a que de esa manera se puede entender si realmente es una marca notoria; también a los distribuidores por ser parte involucrada. La cadena de producción para ver cuánto se produce y a cuántos se los vende sean consumidores finales o intermediadores; todo lo dicho se refiere al País Miembro y se debería incluir o reformar el numeral.

El literal b) del artículo se refiere a la amplitud y extensión del mercado, normalmente para sustentar este punto, lo vamos a analizar con el artículo 167 de la Decisión 486 y dice: “el uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros”(Lexis, 2013), no debería entrar en los parámetros de la notoriedad la regularidad y cantidad porque existen determinadas marcas que debido a su costo no tienen una cantidad o regularidad alta pero son conocidos en grupo específico en el mercado, por lo cual se debería reformar y poner que en ciertos productos o servicios se tome en cuenta sino caso contrario no se lo haga.

El literal c) es útil para demostrar la notoriedad de algunas marcas en el mercado debido a la promoción que realicen en cualquier espacio, esto quiere decir a la publicidad y presentación por cualquier vía, si se lo analizará dentro de su mercado, es decir, sólo lo hecho dentro de ese país no sería tan práctico en la actualidad y, por lo tanto, también sirve como prueba lo hecho en todos los países de la Comunidad Andina. Al igual que el literal d) tiene relación con el literal anterior y se agregan las inversiones o aportaciones que se hagan para promover la marca, en este punto se debe analizar también que en el caso de ser una marca internacional o extranjera el porcentaje de promoción en

ese país, es decir en el país de origen de la marca notoria.

El literal e) indica las cifras de ventas y de ingresos y esto podría variar de acuerdo a la marca y el número de usuarios en su sector de comercio.

La distintividad es un factor fundamental para una marca notoria por eso se encuentra en la letra f), es una característica esencial de la marca para diferenciar productos o servicios producidos o comercializados por una persona natural o jurídica de otros productos o servicios que sean idénticos o similares pero tengan otro origen empresarial o provengan de otra persona, con esto el consumidor puede diferenciar y escoger el producto que desea.

El Tribunal Andino al referirse a la distintividad expresó lo siguiente:

“La doctrina ha reiterado que la distintividad marcaria puede ser apreciada desde dos puntos de vista, intrínseco y extrínseco. Así las cosas, para que un signo sea amparado por el derecho marcario debe ser en sí mismo capaz de distinguir los bienes respectivos (distintividad intrínseca), e igualmente debe poder distinguir dichos bienes de los demás en el mercado (distintividad extrínseca). Sólo reuniendo el signo tales condiciones podrá coadyuvar a una competencia comercial clara y leal en beneficio de la colectividad.”(Interpretación prejudicial 93-IP, 2002, p.5)

Otra forma probatoria es el valor contable del signo como activo empresarial, establecido en la letra g), sería una certificación sobre el valor contable del signo como activo empresarial y la inversión que se ha hecho para mejorar la imagen de la marca y se podría demostrar por los medios de cómo subió el activo empresarial de la marca dentro de la actividad contable de la compañía o empresa. También en la letra h) se demuestra el interés de ampliar la cobertura de una marca o el interés o preferencia que tiene el público consumidor de una marca en este caso se demostraría que es una marca relevante en un determinado mercado.

En la letra i) se debería poder presentar cualquier tipo de documento en el cual se establezca la marca y podría ser documentos tributarios, municipales o con alguna empresa u organización en la cual demuestre el titular la utilización de la marca. En la última letra la k) lo importante de esta letra es demostrar la existencia de la marca basándonos en eso podemos probar desde cuándo existe la marca lo cual ayuda a probar la notoriedad y es conocida por un grupo de mercado o si intentó registrar en cualquier país porque eso demostraría lo importante que es la marca para su titular.

Para todo lo anterior nos remitimos a la Decisión 486 y cómo se debería probar en ese aspecto según esta norma. Ahora con respecto a la Ley de Propiedad Intelectual que se encuentra vigente en el Ecuador, lo pertinente es el artículo 197 al indicar los criterios que se van a tomar en cuenta para determinar si una marca es notoriamente conocida en el Ecuador.

“Art. 197.- Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:

- a) La extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público como signo distintivo de los productos o servicios para los cuales se utiliza;
- b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca;
- c) La antigüedad de la marca y su uso constante; y,
- d) El análisis de producción y mercadeo de los productos o servicios que distinguen la marca” (Lexis, 2013).

La forma de determinar la notoriedad es probando como indican los numerales del artículo anterior ante el IEPI, el cual resolverá de todo lo presentado.



#### **1.4.1. Propuesta de Pruebas para la Marca Notoriamente Conocida**

Sería aconsejable que existiera una guía específica con aquellos aspectos que los especialistas de marcas en el IEPI requieran a los titulares de las marcas notorias análisis de mercado respecto a su marca y que ello sea una prueba vinculante. Cabe recordar que la marca notoria no sólo protege a una clase de productos o servicios, sino también a otros grupos que tengan una posible relación, para que el consumidor no se confunda debido al riesgo de asociación.

No es necesario tomar en cuenta el número, es decir, no debe limitarse a cuantitativamente revisar el volumen de venta del bien, debido a que existen productos de alto costo o que el mercado en general no los conoce, pero un grupo pequeño sí y ellos se pueden confundir.

El IEPI debería tener un grupo o una persona específica que esté especializada en marcas notoriamente conocidas para que tenga más amplitud y un análisis más exhaustivo de una marca notoria, la relación con el titular y los consumidores cuando se tenga que analizar en caso de un registro o reconocimiento de una marca notoria; también considerar que los casos de notoriedad que se presenten en el IEPI tengan una prioridad en su tratamiento debido a la importancia e influencia que tienen estos tipos de marcas en el mercado y su afectación a un grupo de consumidores.

Los especialistas en marcas del IEPI deben considerar otros factores como por ejemplo los titulares de las marcas notoriamente conocidas harán estudios de mercado en los casos que ameriten justificarse. Analizar también que en el caso de ser una marca internacional o extranjera el porcentaje de promoción en ese país, es decir, en el país de origen de la marca notoria.

Las Oficinas Nacionales Competentes para reconocer la notoriedad de una marca deberían trabajar conjuntamente, de ser posible, para dar protección al titular de la marca notoria y a los consumidores.

Debe valorarse en caso de que una marca notoria haya adquirido dicha calidad en otro país, ya sea por un reconocimiento, registro o declaratoria; con mayor razón si en aquel país tiene influencia directa en un sector similar por cualquier medio.

Como garantía para el titular si existe un registro o declaratoria de una marca notoria en los países de la CAN surta efecto en los demás países y sea analizado por la Oficina Competente en cada país, ya sea de oficio o a petición del titular legítimo de la marca notoria.

Por último, cuando se logra ampliar un producto o servicio en el mercado como manifestación del poder que han llegado tener y la importancia del origen empresarial, sirve como prueba en un proceso las inversiones hechas o la publicidad en ese aspecto.

El Tribunal Andino resolvió que la calidad notoria no se la debe asumir de facto, sino que se la debe probar por parte de quien alega ser el titular de la marca, y que “la calidad de marca notoriamente conocida no se presume debiendo probarse por quien la alega las circunstancias que le dan ese estatus” (Gaceta oficial del acuerdo de Cartagena, 2007, p. 14), de manera preliminar se entiende que al ser una marca notoria no debe probarse debido a que se entiende conocida por un grupo pertinente, pero en la actualidad se pide necesariamente que sea reconocida no sólo por el grupo sino por la Oficina Competente encargada de hacerlo pese a que la Decisión 486 de la CAN no estipula dicha necesidad; se lo hace para garantizar una protección al titular.

Para reforzar lo anterior, el Tribunal Andino ha establecido que la marca notoria, o más claro, la notoriedad que tiene algunos signos no se debe presumir como puede suceder en algunos países anglosajones que es suficiente con el hecho notorio, es decir, que no se necesita probar cuando es notorio, porque se entiende que ya es reconocido por el grupo pertinente, pero en los países, como Ecuador, si es necesario buscar un reconocimiento por parte del IEPI. En el caso del Ecuador se debe probar por quien lo alega, es

decir, por el titular de una marca notoria para lo cual el Tribunal Andino a recogido y analizado varios criterios doctrinarios y sentado la siguiente jurisprudencia: “en la concepción proteccionista de la marca notoria, ésta tiene esa clasificación para efectos de otorgarle otros derechos que no los tienen las marcas comunes, pero eso no significa que la notoriedad surja de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que precisamente han dado a la marca ese status”(Interpretación Prejudicial, Proceso 004-IP-2010, p.13).

Por ende, se demuestra en la práctica la importancia de probar que una marca sea notoriamente conocida por parte del “titular de la marca supuestamente notoria quien ha de probar su existencia y no quien niega la notoriedad quien ha de desvirtuarla” (González, 2005, p.103). “La notoriedad de la marca debe probarse, no puede invocarse para dispensar la prueba de una regla según la cual los hechos notorios no requieren prueba” (Vera, p.2004, p.134).

Para lo cual se deben ocupar las herramientas que nos indica la normativa y lo que el titular de la marca crea pertinente, tomando las debidas precauciones para no revelar información confidencial o que ayude a la competencia. El IEPI es el encargado en el Ecuador de determinar y analizar las pruebas para declarar a una marca como notoria, como lo consideró en el Trámite No. 03-486 AC que: “a la hora de determinar si una marca es notoriamente conocida, la autoridad competente tomará en consideración cualquier circunstancia de la que pueda inferirse que la marca es notoriamente conocida” (Vera, p.2004, p.143).

El mismo Tribunal estableció que la marca notoria debe reunir la “calidad de ser conocido por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundido entre dicho grupo” (Proceso 004-IP-2010, p.13). Es importante analizar a los consumidores y usuarios del sector del mercado que se va tomar en cuenta,

para que partiendo de eso se puede probar que es una marca notoria o no y se pueda utilizar herramientas como una encuesta, estudio de mercado, distribuidores, intermediarios y si lo están utilizando y difundiendo la marca con el conocimiento del bien o servicio.

Como pruebas para que una marca notoria se demuestre es con la calidad de sus productos o servicios, también por el conocimiento de los usuarios o consumidores, publicidad, intensidad de uso, marketing, inversión en la marca y los demás formas de comunicación que existen y lleguen a existir; todo esto será conocido por las autoridades competentes que deberán llegar a un resultado respecto de si es notoria dentro de un proceso judicial o administrativo.

Independientemente, en el supuesto que la marca notoria ya haya sido reconocida como tal administrativamente o judicialmente en otro proceso, esta declaración podrá ser presentada a juicio constituyéndose ésta resolución o sentencia en una prueba con una carga de gran contenido procedimental.

Los instrumentos de mayor agilidad según la doctrina y las interpretaciones para probar y llegar a determinar que una marca sea notoria, son las que constan en el artículo 228 de la Decisión 486 de la CAN, en el apartado a) comprende que “el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro” (Lexis, 2013); y, el apartado f) “el grado de distintividad inherente o adquirida del signo” (Lexis, 2013), los dos son los más utilizados para probar la notoriedad pese a que son subjetivos y llevan a interpretaciones cuando analice el competente para conocerlo según el país.

Los titulares de las marcas notoriamente conocidas deberán hacer estudios de mercado para que demuestren que su marca es notoria, donde también entrará la publicidad, marketing y estrategias empresariales ocupadas por los titulares.

Se pueden tomar en cuenta las siguientes consideraciones como pruebas para garantizar y probar la notoriedad de sus marcas por parte de los titulares; el conocimiento entre los consumidores sin importar su número porque eso varía

de acuerdo a la calidad, precio o influencia que tiene la marca en un determinado mercado como es el caso de un grupo pequeño y la posible entrada de consumidores y usuarios que podrían confundir la marca notoria con otra o asociarla. Debe valorarse el registro o el reconocimiento otorgado a la marca notoriamente conocida en otros países, más aún si ese país es influyente en el país que se busca la declaratoria porque posiblemente existiría la confusión en el futuro de la marca notoria con otra que no lo sea, porque lo resuelto por ese país será considerado en el Ecuador como prueba a favor del titular de la marca.

De todo lo anterior descrito se recomienda que sea incluido lo pertinente en la legislación y puesto a disposición del titular para una mejor ejecución en la etapa de prueba para demostrar la notoriedad de la marca.

La Decisión 486 en el artículo 235, respecto de los procedimientos de cancelación, exige que la notoriedad se la demuestre conforme a la legislación vigente en el momento de solicitar el registro del signo controvertido; lo mismo sucede en el artículo 172 pero en este caso se debe analizar debido a que la norma no especifica que en casos de notoriedad exista nulidad pero si puede darse al presentar como nulidad relativa por razones estrictamente de legalidad debido a que el acto desde su emisión nació viciado por ende “cual supone una sustancial diferencia con los procedimientos de cancelación (al menos por falta de uso y genericidad) que se fundamentan en cuestiones de oportunidad, en los que el acto de concesión del registro marcario fue dictado conforme a derecho”(Villacreses,2008, p.47) , el autor propone un punto válido para que proceda la nulidad por notoriedad como lo explica claramente el autor Villacreses a continuación:

“El artículo 172 considera dentro de los motivos de nulidad relativa el otorgamiento de marcas que contravienen lo dispuesto por el artículo 136 que precisamente en el literal h) prohíbe el registro de marcas que constituyan la reproducción, imitación, traducción, transliteración, o

transcripción total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido”( Villacreses, 2008,pp.47,48).

Los procesos indicados lo que determinan es la licitud en la obtención del registro, pues en caso de que no se demuestre la notoriedad a la fecha de solicitud del registro, es presumible que el derecho fue adquirido válidamente y si se da el caso de no probarse la notoriedad podría desaparecer las causas que motivaron la extinción del registro por los motivos de oportunidad o legalidad.

A continuación están las dos normas pertinentes de la Decisión 486:

“Art. 235.- Sin perjuicio del ejercicio de las causales de cancelación previstas en los artículos 165 y 169, en caso que las normas nacionales así lo dispongan, la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca, a petición del titular legítimo, cuando ésta sea idéntica o similar a una que hubiese sido notoriamente conocida, de acuerdo con la legislación vigente, al momento de solicitarse el registro.

Art. 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado” (Lexis, 2013).

Si no se demostrara la notoriedad, la ley prescribe la imposibilidad de que se inicien acciones por parte del titular de un derecho subjetivo, perdería dicha calidad y la capacidad para interponer una acción.

En todo esto es importante analizar la mala fe del registrante, debido a que se quiere demostrar el intento de aprovecharse del buen nombre, origen empresarial y todo lo que abarca una marca notoria por parte de una persona natural o jurídica ajena al propietario legítimo de la marca y que lo hace con la intención de causar daño.

La marca notoria se puede considerar como una figura dinámica, porque cualquier marca a través del tiempo puede llegar a convertirse en una marca notoriamente conocida y también puede perder esa calidad. Para lo cual algunas personas utilizan “la difusión de la marca que “puede darse tanto en relación con el público consumidor en general como en el grupo de consumidores de los producto o servicios a los cuales se aplica” (Ramírez, 1999, p.200), en los dos casos una marca puede llegar a ser notoria y servirá de prueba demostrar la evolución que tuvo la marca.

### **1.5.- Interpretaciones y Casos de la Marca Notoriamente Conocida.**

Dentro del Sistema Andino de Integración existen un conjunto de órganos e instituciones de la Comunidad Andina, donde se encuentra el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que es el órgano competente por el territorio de los países que conforman la CAN “para conocer las siguientes controversias: La acción de nulidad, la acción de incumplimiento, la interpretación prejudicial, el recurso por omisión o inactividad, la función arbitral y la acción laboral” (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, s.f.).

El Tribunal “en ejercicio de su principal misión de interpretar y aplicar el Derecho Comunitario, con base en los principios de efecto directo, aplicación inmediata y supremacía del Derecho Comunitario Andino” (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, s.f), la normativa que aplica el Tribunal son las Decisiones y son vinculantes a los estados miembros de la Comunidad Andina.

Por ende el Tribunal Andino es competente para conocer los temas de

propiedad intelectual y dar las interpretaciones prejudiciales pertinentes según el caso que se presente; “el Tribunal ha creado una amplia jurisprudencia, en especial en derecho marcario” (Yagual, 2011, p.32).

### **1.5.1. Interpretación Prejudicial.**

Las interpretaciones prejudiciales son de conocimiento por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:

“para interpretar en vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional actuando en función de Juez Comunitario, como lo es en este caso la alta jurisdicción consultante, y en tanto y en cuanto aquellas resulten pertinentes, a juicio del Tribunal Andino para la resolución del litigio interno”(Tomaso, s.f., p.424).

En el artículo 32 de creación del Tribunal de Justicia establece que es de conocimiento del Tribunal las Interpretaciones Judiciales, como lo transcribimos a continuación: “Corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros” (Lexis, 2014).

El Tribunal en casos de riesgo de confusión ha considerado lo siguiente:

“La determinación de la existencia o no del riesgo de confusión es un aspecto de hecho que deberá ser analizado discrecionalmente por el funcionario administrativo o por el juez nacional, sujetándose en todo caso, a las reglas de comparación de signos y a los campos en que pueda producirse tal confusión; criterios expuestos y ampliamente desarrollados en éste y en precedentes fallos del Tribunal” (Interpretación prejudicial, no. 60-ip-2001, p.10).



De esta manera concluyó el Tribunal Andino en el caso de la marca “FINESS” (Proceso interno No. 6278), debido a que el riesgo o confusión de este signo estaba protegido en otras clases internacionales pero no en la clase que se estaba pidiendo el reconocimiento de notoriedad, pretendía que no exista ningún tipo de confusión, ya que como dice la parte afectada en sus alegatos no se “tomó en cuenta el argumento de la notoriedad de la marca “FINESSE”, y el perjuicio injustificado que le ocasionaría el registro de la marca solicitada así como la pérdida de la imagen comercial de aquella”(Interpretación prejudicial, no. 60-ip-2001, p.2).

La confusión o el riesgo que corre el consumidor incluso cuando los signos en conflicto no son parte de la misma clase internacional puede ser alta, como mantiene la postura del Tribunal Andino en el caso marca “FINESS” porque “el riesgo de confusión subsiste debido a la identidad de las mismas y al reconocimiento en el mercado de la prioritaria, lo que induciría al público consumidor a entender que ambos productos tienen un mismo origen empresarial” (Interpretación prejudicial, no. 60-ip-2001, p.10), lo cual termina provocando lo que se denomina “riesgo de asociación”.

Dentro del mismo proceso el Tribunal concluyó que:

“Para llegar a determinar la similitud entre dos signos marcarios, se ha de tomar en cuenta la ubicación en el nomenclátor de los productos que ellos protegen y de igual manera, los criterios elaborados para establecer la conexión competitiva entre los mismos, ya que, en principio, al no existir conexión alguna entre ellos, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca solicitada” (Interpretación prejudicial, no. 60-ip-2001, p.10).

El Tribunal acertadamente establece que el titular es quien debe probar la marca notoria que afecte en otras clases para que amplíe su protección y la proteja correctamente; por nomenclátor se refiere al “método para clasificar todos los objetos comprendidos en una ciencia, aplicándolos los nombres genéricos, específicos e individuales que les sea más propio o los designe

mejor” (Salvat, 1957, p.923), en este caso es la clasificación NIZA de productos o servicios que contienen en cada clase.

Es importante no olvidar los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, los cuales son: perceptibilidad (se aplicó hasta la vigencia de la Decisión 344), distintividad y susceptibilidad de representación gráfica; por ende una marca notoriamente reconocida debe tener todos estos requisitos.

La definición que da el Tribunal Andino a la marca notoria en la Interpretación prejudicial 004-IP de 2010 es:

“Este Tribunal caracteriza al signo notorio como aquel que reúne la calidad de ser conocido por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundido entre dicho grupo”(Interpretación prejudicial 004-IP-2010, p.13).

El Tribunal determina que la marca notoria se encuentra ampliamente difundida en un grupo específico, pero en la actualidad eso se debería analizar más ampliamente debido a la difusión que tienen ciertas marcas y han logrado un reconocimiento por lo cual causa un riesgo de confusión no sólo en el grupo específico, sino por parte de otros consumidores.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación prejudicial 93-IP de 2002, dentro de los considerandos estableció que:

“La doctrina y la jurisprudencia han caracterizado a la marca notoria por sus atributos de "difusión" y de "reconocimiento", logrados dentro del círculo de consumidores del producto o del servicio que con ella se identifican. La notoriedad es un status, un elevado grado de aceptación y reconocimiento de parte del público, alcanzado por un signo como consecuencia de su función de distinguir determinado tipo de bienes o

de servicios como fabricados o prestados por una persona en particular” (Interpretación prejudicial 93-IP, 2002, pp.7, 8).

En el proceso de Interpretación prejudicial 93-IP de 2002 del Tribunal Andino como parte de su análisis infiere que la dilución y el reconcomiendo son base de una marca notoria, sin embargo no desarrolla si la difusión fue provocada por el titular, los consumidores o el mercado por lo que se debería tomar en cuenta esos factores. Al igual que con la calidad de marca notoria el titular protege el verdadero origen empresarial de un producto o servicio frente al consumidor.

El Tribunal Andino ha señalado referente a la marca notoria, que “Dentro del conflicto suscitado entre una marca notoriamente conocida y una marca común, el punto esencial radica en determinar el momento en que la marca notoriamente conocida debe tener tal calidad a fin” (Interpretación prejudicial 93-IP, 2002, p.8), es fundamental, ya que se debe tomar en cuenta en el tiempo desde que se convirtió en una marca notoria para lo cual llevaría un análisis más profundo por parte de los organismos competentes en cada país, en el caso del Ecuador, sería el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual.

Una marca notoria “sólo podrá ser considerada por el examinador, si dicha notoriedad ha sido probada” (Interpretación prejudicial 93-IP, 2002, p.p8) por el titular de la marca notoria, quien busca que sea reconocida como tal.

El Tribunal Andino resuelve en el caso que “el riesgo de confusión deberá ser analizado por la Oficina Nacional Competente, sujetándose a las reglas de comparación de signos y considerando que aquel puede presentarse por similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales” (Interpretación prejudicial 93-IP, 2002, p.9), es fundamental que la Oficina Competente considere las similitudes de las dos marcas, dentro de lo cual el “Tribunal Supremo de Reich declaró rotundamente que al apreciar el riesgo de confusión hay que atender a la posición de las empresas contendientes ocupan en el mercado”(Fernández, 2004, p.284), por ende una marca que tiene la calidad de notoria es necesaria protegerla frente a la confusión que se dé en el público y la fuerza distintiva que tiene la marca.

Por lo desarrollado anteriormente el Tribunal Andino concluyó que: “en todo caso, no será susceptible de registro un signo que sea confundible con una marca notoria, siendo indiferente para el efecto, la clase de productos o de servicios para los cuales se hubiera solicitado dicho registro” (Interpretación prejudicial 93-IP, 2002, p.9), el Tribunal concluye estableciendo que sin importar la clase, si una marca es notoria y se confunde con otra marca no procede el registro debido a las afectaciones que puedan surgir.

En ese mismo proceso el Tribunal, refiriéndose al Proceso 23-IP-96, sentencia de 21 de abril de 1998, G.O. N° 354 de 13 de julio de 1998, la marca: VODKA BALALAIKA menciona que la marca notoria es “aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque ha sido ampliamente difundida entre dicho grupo” (Interpretación prejudicial 93-IP, 2002, p.8).

En la Interpretación Prejudicial No. 60-IP-2001 del Tribunal manifiesta que el criterio del juzgador es a la final el que decide si en los dos signos marcarios existe una posible confusión, para lo cual debe observar unas reglas que el Tribunal basándose en la doctrina se deberían tomar las siguientes consideraciones:

- “-La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas; estas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea;
- Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto;
- Deben tenerse en cuenta así mismo las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas.”(Interpretación prejudicial, no. 60-ip-2001, pp. 6,7).

Son puntos o parámetros que se deberían tomar en cuenta no sólo por parte del Tribunal en la interpretación prejudicial, sino por parte de los organismos competentes, en el caso del Ecuador, el Instituto Ecuatoriano de Propiedad

Intelectual, debido a que hacen un análisis más profundo en la confusión entre una marca notoria y otra marca.

En el mismo caso el Tribunal:

“...en la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino [que] lo hace en forma individualizada... (Caso “PALMA FRIT”)” (Interpretación prejudicial, no. 60-ip-2001, p.7).

El Tribunal considera que se debe analizar de forma individualizada, para un estudio más profundo y preciso de la marca y que sea lo más adecuado con la actualidad, los nuevos mercados y los sectores que ahora existen con respecto a los bienes y servicios.

El Tribunal establece que “se deberá tomar en consideración lo relacionado con el grado de atención del consumidor” (Interpretación prejudicial, no. 60-ip-2001, p. 9), para lo cual depende del tipo de consumidor al elegir el producto y puede ser un consumidor profesional, experimentado o medio; para lo cual el Tribunal ha considerado lo siguiente:

“el consumidor al que debe tenerse en cuenta, para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado ‘consumidor medio’ o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corriente...” (Interpretación prejudicial, no. 60-ip-2001, p. 9)

El Tribunal consideró que los consumidores que al grupo que se le debe considerar son el consumidor medio y se lo define como “una persona que no destaca ni por sus particulares conocimientos ni tampoco por ser especialmente ignorantes: se trata de una persona dotada con un raciocinio y facultades perceptivas normales” (Fernández, 2004, p.279).

El Tribunal Andino ha hecho interpretaciones que han ayudado a la mejor

comprensión de la marca notoriamente conocida, pero se debería pensar en una protección que ayude al titular en todos los países de la CAN, en lo referente a que si existe un proceso de una marca notoria y se la reconozca como tal surta el mismo efecto en todos los países que son parte.

### **1.5.2. Casos en el Ecuador.**

Los procesos que se dan en el Ecuador donde se disputa la notoriedad de una marca, con el tiempo adquiere mayor relevancia en el Ecuador, por ende el Comité de Propiedad Intelectual Industrial y Obtenciones del IEPI, es el encargado para que dentro de los procesos de su competencia conozca y resuelva los procesos de cancelación, nulidad o en cualquier proceso donde se argumente la notoriedad de una marca.

“Causa sin embargo profunda preocupación que el Director Nacional de Propiedad Industrial, que es competente para el conocimiento de procedimientos de oposición, omita un pronunciamiento expreso sobre la notoriedad de marcas en sus resoluciones administrativas” (Villacreses, 2004, p.143); se debe aclarar que la notoriedad se reconoce y no se declara, sin embargo, se debería considerar el valor probatorio de algunas marcas basándose en la normativa nacional, internacional y comunitaria para la protección de los titulares y a los consumidores para que elijan correctamente el producto o servicio deseado.

A continuación, se va analizar algunos casos que se buscó el reconocimiento de notoriedad de algunas marcas, para lo cual se aplicó la normativa nacional, comunitaria e internacional en procesos que se dieron en el Ecuador.

- **Caso “COSTCO”**

“CUARTO.- La notoriedad del nombre comercial COSTCO, que la recurrente Price Costco International Inc., dice utilizar en los mercados internacionales y que es el hecho que sirve de fundamento a la

interposición del recurso extraordinario de revisión, solo cabe determinarla a la luz del artículo 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, (...). Del análisis de los medios de prueba actuados, se colige: a) que la denominación de la recurrente incluye la palabra COSTCO, asunto que será examinado en el siguiente considerando; b) que esa palabra, además se la utiliza para distinguir los establecimientos abiertos por la compañía en diferentes estados, conforme aparece en la página Webb (sic) del Departamento de Comercio de los Estados Unidos de América, cuyas fotocopias se anexaron al escrito(.....) c) la publicidad de los establecimientos (almacenes por departamentos) y las mercaderías que en ellos se ofrece, de acuerdo a los impresos incorporados a este proceso, es profusa y se la realiza a través de diversas modalidades....sobresalen los informes para clientes....y, d) el nombre comercial utilizado en los Estados Unidos en 1983; posteriormente se lo ha hecho en Canadá, en muchos países de Europa, en Japón, Australia y Nueva Zelanda; actualmente se tramitan solicitudes en casi todas las repúblicas latinoamericanas (Declaración juramentada del Secretario Asistente de la Compañía...más las copias de los títulos y solicitudes de registro). Todos estos medios llevan a la convicción de que el nombre comercial ha alcanzado la calidad de notoriamente conocido en razón del esfuerzo publicitario y por la gestión de negocios realizado por Price Costco International Inc.” (Villacreses, 2004, pp.143, 144) Trámite No. 01-002 RVM, 2003

En este caso se refiere a un nombre comercial notoriamente conocido pero sirve como estudio y base de la presente tesis.

Dentro del proceso se presentó un recurso de revisión que impugna la resolución que a su vez denegó la acción de cancelación propuesta por Price Costco International Inc, en la cual el Comité en uso de sus funciones y en correcta aplicación remite su argumento a la legislación vigente al momento de

concederse el registro de la marca "COSTCO S.A.", conforme lo establece la Decisión 486 en su artículo 235.

El Comité en un aspecto subjetivo le otorgó un valor relativo a las declaraciones juramentadas, copias de los títulos, solicitudes o procesos de registro en otros países, da un valor principal a la publicidad, pero al parecer no es suficiente cualitativamente, tal parece que se esperaba más aportes de prueba como inversiones, contratos de distribución, entre otros, para que se pueda comprobar la difusión. El Comité debería tomar en cuenta que cierta información comercial puede servir como prueba pero se podría filtrar a sus demás competidores por lo cual de igual manera lo perjudicaría, se debería además tomar en cuenta los países en donde se ha registrado la marca, especialmente si estos países tienen un gran margen en el mercado de sus países con lo cual podrían tener influencia en ciertos grupos del mercado en él Ecuador.

Dentro de los considerandos se establece que: "la palabra COSTCO que es inventada y carece de significado en inglés, tiene la calidad de expresión peculiar y no puede ser usado por terceros. No debió, en consecuencia, aceptarse su registro a favor del señor Luis Fernando" (IEPI Trámite No. 01-002 RVM, 2003, p.3) de la marca COSTCO S.A.

Se resuelve correctamente al aceptar el recurso de revisión por parte de Price Costco International Inc y "declara, además que ha lugar a la cancelación de ese nombre comercial"( IEPI Trámite No. 01-002 RVM, 2003, p.4) COSTCO S.A., en el proceso el nombre comercial Price Costco International Inc. demostró la calidad de notoria por las pruebas aportadas independientemente de que la otra parte alegó la litis pendencia porque se presentó paralelamente en el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo y no se le notificó correctamente.

El IEPI estableció en el primer punto que pese a ser las mismas partes en "lo



contencioso se impugna una resolución que deniega el registro a Price Costco Internacional Inc., en el presente proceso, la acción administrativa se orienta a conseguir la revocatoria de un acto que rechazó la cancelación del registró del nombre comercial” (IEPI Trámite No. 01-002 RVM, 2003, p.2). También se demostró que se le notificó correctamente en el casillero del IEPI de su abogado por lo cual es válido el proceso.

- **Caso “TOTAL”**

“QUINTO.- La notoriedad de las tres marcas de propiedad de la compañía TOTAL se ha demostrado en autos mediante los medios de prueba actuados a petición de ella y que aparecen incorporados al expediente desde la foja 29 a la 224, donde a través de informes actuariales, memorias de los administradores, publicaciones de organismos financieros, artes publicitarias, aviso incorporados en publicaciones de distribución masiva y cuadros informativos sobre los países sobre los cuales se encuentran inscritas sus marcas; se han justificado los factores para demostrar que tales signos han adquirido la calidad de notoriamente conocidos que exigen los Arts.230 de la Decisión 486 y el Art. 197 de la Ley de Propiedad Intelectual”(Villacreses,2004, p.145).

En este caso, el Comité consideró que era pertinente que la marca Total ha demostrado tener la calidad de notoria a dicha marca debido a que existe cuantitativamente informes actuariales, memorias y pruebas administrativas, publicaciones de todo tipo como demostración fehaciente de inversión y difusión en ese aspecto y la información sobre los países que se encuentra inscrita la marca. Después de tomar en cuenta todos estos factores determinantes el Comité decidió dar la calidad de notoria a la marca “TOTAL”, lo cual parece muy acertado debido a la evidente demostración en la prueba de la misma.

- **Caso “ARCOR MR. POP’S”**

En este caso la empresa Pronaca pretendía obtener que se declarara como marca notoria a las marcas MR. MISTER, MR y MISTER; pero en los vistos acertadamente menciona “que la marca solicitada ARCOR MR. POP’S posee características suficientes que le permiten diferenciarse de las marcas del observante” (IEPI Tramite No. 01-227 RA., 2001, p.1)

En los considerandos el Comité establece que las marcas confundibles “no sólo perjudican al titular de la marca que puede perder clientela o ver afectado su prestigio, sino también al público consumidor que compra lo que en realidad no quería comprar” (IEPI Tramite No. 01-227 RA., 2001, p.2), lo cual pasa en de ser el caso en la marca notoria que lleva más fácil a confusión por parte de los consumidores.

En el último considerando como veremos a continuación, determina que es irrelevante que sea notoria la marca en este caso porque la marca solicitada es de otros productos específicamente de la Clase 30, mientras que la empresa Pronaca es de conocimiento del público que oferta productos de carne o relacionados.

“QUINTO.- La notoriedad de las marcas de PROCESADORA NACIONAL DE AVES C.A. PRONACA no se ha demostrado en autos, en la forma exigida por el Art. 228 de la Decisión 486. El Comité, por lo mismo, se inhibe de considerar esta alegación, aunque el hecho de esa notoriedad resulta irrelevante frente a la distintividad del signo solicitado.” (Villacreses, 2004, p.146) Tramite No. 01-227 RA

Por lo expuesto anteriormente, se determinó que no se da lugar el recurso de apelación incoado por PROCESADORA NACIONAL DE AVES C.A. y se ratifica la resolución del Director Nacional de Propiedad Industrial, con lo cual “se concede a favor de ARCOR SAIC el registro de la marca ARCOR MR.

POP'S para identificar productos de la clase internacional No. 30 descritos en su solicitud" (IEPI Tramite No. 01-227 RA., 2001, p.4), dentro del proceso no se determinó si la marca es notoria y se analizó si la marca solicitada puede provocar confusión o no con las marcas que utiliza Pronaca, se debió analizar si las marcas utilizadas por Pronaca son notorias o no y en qué sector lo son.

- **Caso "BIMBO"**

La empresa SUPAN S.A. presentó la oposición al registro de la marca BIMBOY para productos de la Clase 30, por lo cual la compañía SUPAN S.A. "alega que sus denominaciones son notoriamente conocidas y la inscripción solicitada de aceptarse inducirá a confusión al público consumidor" (IEPI Trámite No. 02-314 R.A., 2002, p.1).

En el considerando quinto del proceso se refiere a la notoriedad de la marca BIMBO, para lo cual se encuentra la parte pertinente a continuación:

"QUINTO.- La notoriedad de la marca BIMBO de la apelante ciertamente se desprende de los medios de prueba presentados por ella en el curso de esta instancia ante el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales, con ellos se determina esa calidad, dadas las significativas cifras relativas a la producción y ventas de productos en México (donde opera directamente la compañía apelante); y, Estados Unidos de América, Guatemala, Chile, Argentina, Colombia, Perú y otros países..."( Villacreses, 2004, p 152). Trámite No. 02-314 RA

En este caso se determinó la calidad de notoria la marca "BIMBO", basándose en la prueba aportada durante el proceso como las ventas y producción en el mercado internacional en los cuales incluye a Colombia y Perú al ser países miembros de la Comunidad Andina del cual es parte miembro el Ecuador, también se aportó prueba de otros países, al igual que de su país origen México en la cual era notoria la marca.

La postura es acertada, porque como se ha indicado previamente el registro o publicidad de países que tengan una relación de mercado directa con Ecuador potencialmente puede afectar a una marca y su posicionamiento en el mercado debido al prestigio y difusión de la marca.

El Comité en el momento de resolver “acepta la oposición planteada por ella contra el registro de la marca BIMBOY que, para identificar productos de la clase internacional No. 30, solicitó SUPAN S.A.”(IEPI Trámite No. 02-314 R.A., 2002, p.6), por lo cual se niega el registro de la marca BIMBOY. Al momento de resolver no especifica o reconoce a la marca BIMBO como notoria pero dentro de los considerando lo establece con la calidad de notoria y que llevaría a confusión a los consumidores.

- **Caso “REAL”**

En el proceso la empresa NEGOCIOS INDUSTRIALES REAL S.A. N.I.R.S.A., busca que su marca REAL sea reconocida como notoria y se deniegue el registro de la marca FRESA REAL perteneciente al titular EMBOTELLADERA DE AGUAS GASEOSAS HUANCAYO S.R.L.

NEGOCIOS INDUSTRIALES REAL S.A. N.I.R.S.A., establece que respecto a su marca REAL la ha “posicionado en el sector alimenticio ecuatoriano con enorme éxito y aceptación; que el signo REAL de su propiedad es notoriamente conocido y por lo tanto debe gozar de protección” (IEPI Trámite No. 06-403 RVM, 2008, p1), mientras que la EMBOTELLADERA DE AGUAS GASEOSAS HUANCAYO S.R.L. contestó “que no existe relación entre los productos por lo que no hay lugar a confusión en el público consumidor” (IEPI Trámite No. 06-403 RVM, 2008, p1).

Con respecto a la notoriedad de la marca REAL el Comité consideró lo siguiente:

“CUARTO.- Respecto a la notoriedad de la marca REAL alegada por la recurrente, y una vez revisado el expediente, se pudo constatar que las pruebas aportadas demuestran la difusión de la marca REAL en el mercado, la intensidad del uso que de ella se ha hecho y el prestigio adquirido, cumpliendo de esta manera las exigencias de los Art. 228, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y 197 de la Ley de Propiedad Intelectual, por lo tanto, la Sala considera fundamental reconocer la notoriedad de la marca REAL.”(IEPI Trámite No. 06-403 RVM, 2008, p.3)

La marca REAL se reconoció como notoria por parte del Comité en el presente caso, sin embargo establece que es dentro de los productos de la Clase No. 29 que comprende entre otros los productos la carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, etc. Para la marca REAL en este caso se refiere al atún y sardina.

Dentro de lo que consideró el Comité fue que la marca REAL pertenece a la Clase No.29 y la marca FRESA REAL a la clase 32, es decir, a productos que se relacionan con bebidas; no provocaría confusión por parte de los consumidores al ser de naturaleza distinta y canales de comercialización diferentes.

Para compensar la idea anterior el Comité estableció que dentro de “los archivos del IEPI, se pudo verificar que existen varias marcas registradas con el vocablo REAL a nombres de distintos titulares para proteger productos de distinta clase, sin que haya provocado confusión en el consumidor” (IEPI Trámite No. 06-403 RVM, 2008, p.4).

El Comité resolvió no dar lugar al recurso extraordinario de revisión y ratificar lo dicho por el Director Nacional de Propiedad Industrial, la cual establecía que: “niega el registro de la marca FRESA REAL, solicitada por EMBOTELLADERA

DE AGUAS GASEOSAS HUANCAYO S.R.L., para proteger productos de la clase internacional No.32, y rechaza la oposición presentada por NEGOCIOS INDUSTRIALES REAL S.A. N.I.R.S.A” (IEPI Trámite No. 06-403 RVM, 2008, p.1).

En la resolución no menciona el reconocimiento de la marca REAL o hasta donde es su protección, como lo dispuso en el considerando cuarto, aunque detalló que no existía confusión al ser dos marcas de distinta naturaleza y comercialización tampoco dio paso al registro de la marca FRESA REAL, lo cual es acertado porque son productos masivos que van dirigidos al consumidor medio y si puede llegar a confundir o asociar con la marca y su origen empresarial.

El Comité resolvió de la misma manera en los siguientes trámites, en los cuales las partes eran los mismos del anterior caso de FRESA REAL vs REAL.

Tabla 1. Tramites del IEPI que reconocen la notoriedad, al igual que el trámite No. 06-403 RVM

| Trámites en el IEPI    | Signos distintivos en conflicto con la marca “REAL”. |
|------------------------|--|
| Trámite No. 06-405 RVM | PIÑA REAL  |
| Trámite No. 06-406 RVM | MANZANA REAL   |
| Trámite No. 06-407 RVM | NARANJA REAL   |

En los trámites descritos en la tabla anterior el Comité dentro de los considerandos reconoció la notoriedad de la marca REAL, pero dentro de los productos de la Clase 29 y en todos los trámites no da lugar al recurso extraordinario de revisión y ratifica lo dicho por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial.

## CAPITULO II

### COMPETENCIA DESLEAL EN LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA

La Competencia desleal “agrupa aquellos comportamientos malintencionados adelantados por personas comerciantes o partícipes de un mercado, cuyas consecuencias son el debilitamiento de una empresa o el fortalecimiento de otro, que no necesariamente debe ser el sujeto infractor” (Velandia, 2011, p.358), la competencia desleal por parte de un sujeto busca como fin la afectación del competidor es decir del titular de la marca para aprovecharse del prestigio en un sector o grupo del mercado, potencialmente a los consumidores y finalmente al mercado en sí mismo.

En la legislación española establece que competencia desleal “se reputa leal todo comportamiento que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe” (Llobregat, 2002, p. 400) la buena fe en España es un principio que “permite tutelar la actividad que realizan los empresarios en el mercado, los de cualquier categoría de sujetos y los intereses generales” (Llobregat, 2002, pp. 402,403)

La competencia desleal tiene como finalidad última “atraer hacia el sujeto que los realiza la clientela de sus competidores. Para conseguir esta finalidad, se puede recurrir a prácticas desleales que están relacionadas, en mayor o menor medida, con los signos distintivos ajenos” (Otero, 2000, p. 63) con el objeto de:

- Menoscabar la reputación es decir al ocupar de una manera abusiva y sin permiso del titular del signo distintivo con el fin de desprestigiar a la marca.

- Aprovecharse del trabajo y esfuerzo del titular de la marca por parte de un tercero que explota la reputación que tiene la marca por su posicionamiento. Para conseguir el posicionamiento de una marca “la empresa emprende una labor de conocimiento, involucrando campañas publicitarias que permitan al consumidor conocer las características del producto, intentando dejar gravada en su mente una expresión que permita diferenciar el producto frente a otro”( Velandia, 2011, pp. 397.398) y cuando las marcas llegan a ser reconocidas

dentro de un grupo en el mercado se presenta que terceros quieren aprovechar el esfuerzo y la imagen que alcanzaron dentro del mercado lo que provoca que se rompa la seguridad y especialmente la confianza de los consumidores con respecto al producto o servicio preferido.

Por lo descrito anteriormente es perjudicial para el mercado que se engañe al “consumidor sobre la verdadera adquisición de una calidad y un conjunto de características, y por otra, se trata de un producto nuevo que no entra a ser una opción para el mercado, pues se denomina igual que uno ya posicionado”(Velandia, 2011, p.399), en esta situación la marca nueva al no contar con controles de calidad y su semejanza o parecido a la marca del titular la llega a desacreditar la imagen por lo cual afecta el esfuerzo y posicionamiento del titular o empresario de la marca.

## **2.1.- Práctica Desleal**

La práctica desleal es una afectación al mercado que atenta contra los derechos de los dueños, propietarios o titulares por parte de sus competidores al aplicar lo que se denomina actos o prácticas desleales con lo cual se aprovechan del prestigio de las empresas, inversiones, secretos, innovaciones, invenciones y signos distintivos; por otro lado estos actos también afectan a los consumidores al confundir el producto o servicio que desean con otro.

En este trabajo al referirnos a la competencia desleal lo hacemos respecto de las prácticas desleales que van relacionadas a las marcas y especialmente con la marca notoriamente conocida. En el transcurso de la historia las sociedades han buscado garantizar y proteger las marcas de las prácticas desleales de sus competidores o posibles competidores. Para mayor conocimiento, el origen de la regulación en todo lo referente a la competencia desleal surge en el siglo XIX en el liberalismo económico, fue una de las metas conseguidas en la Revolución Francesa y se la denominó “libertad de industria y de comercio, es decir, la libertad de competir” (Verdugo, s.f., parte.2).



Al darse la posibilidad de que los sujetos puedan dedicarse libremente a las actividades económicas provocó también que ciertas personas se quisieran aprovechar con actuaciones incorrectas y perjudicar a los competidores. En la misma Francia surgió entonces una protección contra la competencia desleal por medio de la jurisprudencia basándose en el Código Civil, como una responsabilidad extracontractual. En Alemania para proteger “a los empresarios contra la competencia desleal fructificó en la ley del 7 de junio de 1909” (Verdugo, s.f., parte.2).

En estos dos momentos, en Francia y Alemania se determinó que la acción o práctica desleal debería ser de un competidor y que éstos causarían un perjuicio o daño a su titular o propietario.

Lo más certero que pudo darse fue en el Convenio de París en el cual se habló de las prácticas desleales y mejores garantías para las marcas.

En el artículo 10 bis del Convenio de París se establece la Competencia desleal, a continuación está descrito:

“Artículo 10bis

Competencia desleal

- 1) Los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal.
- 2) Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial.
- 3) En particular deberán prohibirse:
  - (i) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;

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

(iii) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos”(OMPI, s.f.).

Dentro de la norma dice usos honestos, lo cual no podemos precisar si es lo mismo o tiene alguna diferencia el Doctor Gabino Pinzón llegó a indicar que la diferencia es que los usos mercantiles son las conductas seguidas por los comerciantes en sus negocios, mientras que las costumbres comerciales son las reglas que éstos siguen.

El Convenio de París establece los principios dentro de los cuales busca la norma anteriormente transcrita “una forma genérica y bastante amplia, caracterizar las prácticas deshonestas en materia industrial y comercial, como actos de competencia desleal” (Depalma, 1989, p.138), también cualquier hecho susceptible de confusión y actos para desacreditar a los competidores directos.

En el año de 1924 la Sociedad de las Naciones convocó a una reunión de expertos técnicos para un estudio de Competencia Desleal, en el cual elaboraron un proyecto revisado de artículos de Convenciones sobre Competencia Desleal (Otamendi, 2010, p. 398)

En la legislación ecuatoriana las prácticas desleales se encontraban reguladas en la Ley de Propiedad Intelectual en los artículos 284, 285,286 y 287, los cuales fueron derogados y actualmente se encuentra vigente en la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, en los artículos 25,26 y 27, en la sección 5 de las prácticas desleales, donde se desarrolla lo que se define como práctica desleal, la prohibición y lo que se considera como práctica desleal, que son: los actos de confusión, actos de engaño, actos de

imitación, actos de denigración y actos de comparación; los cuales se encuentran descritos más adelante y se va desarrollar lo pertinente para esta tesis.

La competencia desleal es muy amplia ya que cada acto tiene su particularidad, pero la finalidad que tienen es “atraer hacia el sujeto que los realiza la clientela de sus competidores (Otero, 2000, p.63)”. Para lo cual realiza todos los medios necesarios con el fin de aprovechar el prestigio de una persona o todo lo que se relacione “en mayor o menor medida, con los signos distintivos ajenos” (Otero, 2000, p.63); al igual que para desprestigiar las marcas se ocupan actos de denigración, también diferentes actos que persiguen aprovecharse del trabajo y de los esfuerzos de otro competidor, los cuales se tipifican como actos de confusión, comparación, imitación, etc.

Es pertinente explicar dos características de los productos y servicios que tienen una relación con la presente tesis son la de información y la de identificación; la información del producto y servicio se manifiesta cuando la marca se da a conocer por los canales de comercialización que existen, y por el otro el identificar el productor o servicio es fundamental y se da por la comunicación, comprende el margen o inversión que se haga para promocionar.

Los elementos importantes también a considerar son: el envase, el diseño industrial, las marcas tridimensionales y los modelos de utilidades.

El envase, entendido como “el recipiente que se destina a contener productos líquidos, gaseosos o los que, por carecer en un estado natural de una forma fija o estable, adquieren la forma del objeto que contiene” (Otero, 2000, p.65) puede ser relevante para algunas marcas que el consumidor puede relacionarlo ya sea por sus dimensiones, forma o incluso por el líquido que contiene en el caso de marcas tridimensionales.

También puede ser relevante la forma de presentación, se entiende lo externo, es decir el aspecto o apariencia que tiene el producto o servicio, el cual es

captado por los consumidores de un determinado mercado o en general, se considera “el conjunto de elementos denominativos, gráficos y de colorido que comprenden el aspecto exterior de la presentación” (Otero, 2000, p.65).

El diseño gráfico es útil en la creación y comunicación de los productos y servicios por medio de la creación de envases, figuras. Se basa en utilizar el lenguaje universal de las imágenes, colores y todo lo que comprende a la creatividad, para hacerse identificar, reconocer y desear por comprador o potencial comprador. Se debe comprender también la agudeza visual que tiene el consumidor con respecto a la marca para lo cual se recurre a la óptica, optometría y laboratorios de colorimetría en los cuales se utiliza mecanismos y elementos de “comunicación que se plasman en la forma de presentación de los productos” (Otero, 2000, p.67) por medio de los colores, envases y logos los cuales envían un mensaje que es comprendido por los consumidores.

Como antes mencionamos, de acuerdo a la legislación vigente en el Ecuador, se considera como práctica desleal lo establecido en el Artículo 25 de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado

Prácticas Desleales:

“Se considera desleal a todo hecho, acto o práctica contrarios a los usos o costumbres honestos en el desarrollo de actividades económicas, incluyendo aquellas conductas realizadas en o a través de la actividad publicitaria. La expresión actividades económicas se entenderá en sentido amplio, que abarque actividades de comercio, profesionales, de servicio y otras.

Para la definición de usos honestos se estará a los criterios del comercio nacional; no obstante, cuando se trate de actos o prácticas realizados en el contexto de operaciones internacionales, o que tengan puntos de conexión con más de un país, se atenderá a los criterios que sobre usos honestos prevalezcan en el comercio internacional.”(Lexis, 2013)

Para hablar de las prácticas desleales se lo debe hacer primero por la leal competencia que se da en el mercado, la cual se la entiende “como aquella competencia guiada por los usos y costumbres comerciales honestos y por el respeto a las normas de corrección que deben regir en las actividades económicas, de modo que las actividades económicas se desenvuelvan normalmente” (Riofrío y otros, 2013, p.397)

El artículo anterior define lo que son las prácticas desleales con el objetivo de tener un funcionamiento correcto del mercado en donde exista y puedan actuar los operadores en el mercado, debido a “los intereses de los empresarios concurrentes en el mercado, sobre los intereses de los consumidores que verían afectados su derecho a la información y sus legítimos intereses económicos, o sobre el interés público” (Riofrío y otros, 2013, p.396)

Los agentes en el mercado tienen como objetivo tener beneficios económicos al posicionarse o quedarse dentro del mercado pero lo deberían hacer con ventajas legítimas y por resultados positivos del mismo producto o servicio, ahora “bien la finalidad de competir es precisamente luchar por acceder a los recursos productivos antes que el rival, tal lucha no debe ser emprendida de forma deshonesto o contraria a las prácticas mercantiles de buena fe” (Alvarado, 2012, p.106), también se debería precisar “el bien jurídico tutelado por estas normas es la concurrencia o competencia justa, ajustada al ordenamiento jurídico sin excesos inaceptables” (Riofrío y otros, 2013, p.397)

Las costumbres honestas son determinadas por formas de conductas, que aún sin estar contempladas en las leyes, las personas las consideran de observancia obligatoria: son todas “aquellas prácticas que son social y comercialmente aceptadas como ética en los negocios (Alvarado, 2012,p.106), debido a que los comerciantes recurren “a medios que ningún comerciante honesto acostumbra a utilizar; a procedimientos que el uso rechaza, como contrarios a la probidad mercantil (Becerra, s.f., p.209)

Las costumbres mercantiles son buenas costumbres que tienen los comerciantes, son actividades o acciones hechas por los agentes con la intención de causar daño a su competidor directo, son acciones que por lo regular no son correctas en el mercado al ser hechas con mala fe como: “publicidad falsa o engañosa; la promoción de productos y servicios con base a declaraciones falsas que intenten denigrar productos o servicios de la competencia; el soborno comercial; el robo de secretos industriales y la simulación de productos”(Alvarado, 2012, p.106); todos los mencionados van en contra de una costumbre honesta y no se deberían ocupar por parte de ningún agente en el mercado, por ende cada gobierno lo regulara y sanciona, en el caso del Ecuador es la Superintendencia de Control y Poder de Mercado.

Se debería tomar en cuenta:

“las conductas de los comerciantes o industriales, bien sea desde el punto de vista de la buena fe comercial, los usos honestos de los comerciantes, o la costumbre mercantil, para pasarse a un esquema donde la apreciación objetiva de la "buena fe", entendida como la racionalidad del mercado, es el parámetro que se tiene en cuenta para establecer si un acto es o no desleal” (Jaeckel, s.f., p.11).

Según el autor lo que realmente importa es la buena fe o más claro en el caso de una práctica desleal es la mala fe realizada por un agente económico.

El principio de buena fe objetiva es “entendida como un criterio de valoración de determinadas conductas, que tienen en cuenta no sólo la honradez subjetiva de la persona, sino, principalmente, las reglas objetivas de la honradez en el comercio o en el tráfico jurídico” (Llobregat, 2002, p.405).

El uso honesto son conductas por parte de los operadores que se basan en la ética, moral, buena fe y que sean dentro de los márgenes permitidos por la ley y sin afectar a los competidores con actuaciones deshonestas “que puede realizar un fabricante o vendedor para aumentar su cuota de mercado, eliminar

competencia, etc. Es decir significa saltarse las reglas y dejar al lado la honestidad en una competición” (Wikipedia-Competencia Desleal, 2013).

Es fundamental concluir lo siguiente, que:

“los usos honestos en materia comercial e industrial, como una entidad distinta a la de las costumbres mercantiles. Dado que los usos no constituyen una fuente de derecho por faltarles el elemento subjetivo, su aplicabilidad es ilustrativa del actuar de los comerciantes, pues tan sólo se convierten en costumbres cuando la conducta que constituye el uso es tenida por obligatoria entre los miembros de la colectividad.”(Jaeckel, s.f., p.22)

La costumbre mercantil o uso honesto “está señalando que los comerciantes y demás participantes en el mercado deben ceñir su conducta a actos morales, éticos, leales y honestos que permitan una competencia transparente y bien vista por todos los que conforman la actividad”(Calderon,s.f.), lo que se busca es no afectar a ningún titular, operador económico, consumidor y al mercado con prácticas realizadas por el competidor, las mismas que se encuentran prohibidas ya sea por la ley por la moral o ética profesional de los comerciantes.

Los autores nos dan a conocer cuál es su visión, pero es complicado precisar debido a la subjetividad que lleva, sin embargo se basa en que aunque no estén escritas las costumbres honestas o el uso honesto se entiende conocida en el comercio y las prácticas o acciones que van en contra de las mismas están en las normas o son de conocimiento de los agentes del mercado.

La primera forma de práctica desleal que veremos a continuación son los actos de confusión, los cuales se encuentran regulados en la Legislación del Ecuador y tienen sustento doctrinario y jurídico en muchos países.

### **2.1.1.- Actos de Confusión**

Para que exista confusión primero debemos precisar a quienes se refieren o pueden hacer este tipo de prácticas anticompetitivas y ellos son cualquier agente u operador en el mercado cuyo comportamiento provoque, o pueda provocar, la confusión pretendida.

Para darse la confusión como acto desleal, la ley dice que no es necesario que se produzca realmente, por lo que basta que el operador en el mercado tenga la intención de realizar un acto de confusión de cualquier tipo con el fin de aprovecharse o desprestigiar al verdadero titular. Esto podría provocar que exista malas interpretaciones debido que no se puede castigar o sancionar por una intención si no se materializó la intención en un acto, lo que cabría son políticas de prevención o recomendaciones a los operadores para que no hagan determinados actos.

“La confusión va desde la copia exacta hasta la copia en la que se varia algún elemento significativo pero conservando en la copia misma impresión general que en el modelo imitado” (Otero, 2000, p.71). Para precisar el acto desleal de confusión, es básicamente el comportamiento que tiene el operador económico, que se basa en el acto de tomar como propio lo ajeno.

Es importante ver cómo está garantizado en otras legislaciones la protección contra las prácticas desleales, específicamente el acto de la confusión, para lo cual analizamos la Legislación Española la parte pertinente, la cual en el artículo 6 de la Ley de Competencia Desleal de España establece que “todo comportamiento que resulte idóneo para crear confusión con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos”(Llobregat, 2002, p.409), de esta manera indica sobre qué sujetos versa el acto de confusión, y se realiza para afectar al titular y a los consumidores o usuarios.

En la segunda parte del artículo 6 establece que el acto de confusión se da de



igual manera en “el riesgo de asociación por parte de los consumidores respecto de la procedencia de la prestación es suficiente para fundamentar la deslealtad de una práctica” (Llobregat, 2002, p.409); es correcto considerar el lado afectado de los consumidores debido a que ellos son quienes escogen los productos o servicios y en el momento de elegir el consumidor relaciona que la marca real con otra que cause confusión, lo que provocaría que escoja un producto de un origen empresarial no deseado. En la doctrina española toma en cuenta el riesgo de confusión por parte de los consumidores.

Con respecto a un acto de confusión, el Tribunal Supremo de España en el caso de la marca UAP, que se venía utilizando siendo una marca notoria desde el año 1972 considera que:

“un tercero no puede aprovecharse del prestigio adquirido en el mercado por otra marca, incluso en las ocasiones en que el usuario adquiere una de esas imitaciones a sabiendas de que lo es, pues debe quedar intacta la necesidad de salvaguardar del titular de la marca, tanto inscrita como notoria.”(Llobregat, 2002, p.410)

El análisis que hace el Tribunal aporta mucho al proteger al titular de una marca sea registrada o no, pero que se la considere como una marca notoriamente conocida, con esto le da el mismo derecho para que pueda protegerse de cualquier persona que dañe el prestigio de la marca. También a los consumidores para que escojan el producto o servicio deseado correctamente. Los sujetos que realizan los actos de confusión pueden ser personas naturales o jurídicas.

Dentro de los actos de confusión en el aspecto de las marcas, puede darse el riesgo de confusión que provoque también el riesgo de asociación. La doctrina Española ha reiterado que la Directiva Comunitaria establece que no podrán registrarse como marca los signos distintivos que por ser “idénticos o semejantes con una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos

o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público: el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior” (Llobregat, 2002, pp.411-412).

Es importante lo anterior por la relevancia que tienen las marcas en el mercado y la confusión que podría darse en el caso de que una determinada marca se le asocie con otra que no sea del mismo origen empresarial, es decir del mismo titular. Lo cual afectaría tanto al verdadero titular como al consumidor, al no ser el producto o servicio que realmente desea.

Para un mayor entendimiento sobre los actos de confusión nos basaremos en dos nociones que se deben tomar en cuenta para que exista confusión y son “la inmediata que es cuando el consumidor confunde el origen empresarial de los dos signos identificándolos y, la mediata, que se produce cuando el consumidor aprecia diferencias entre los signos pero los asocia con un mismo origen empresarial” (Llobregat, 2002, p.412), en los dos casos se da una evidente confusión en el mercado.

El primer caso se da normalmente en el mercado cuando el consumidor mira dos productos con un logo, marca o signo distintivo que son similares o idénticos y lleva a una confusión la cual ocasiona un daño a el mismo, al no ser el producto o servicio que deseaba y a su titular. En el segundo caso se dan con más apreciación del consumidor al poder diferenciar de cierta manera que no es el mismo pero lo asocia como si fuera el mismo origen empresarial, o con su auspicio, como se explicó anteriormente.

La competencia desleal varía según el grado o influencia que pueden llegar a tener los signos distintivos en el mercado, como se indica “la confusión sólo puede producirse cuando se utilizan signos ajenos que gocen de un grado mínimo de notoriedad” (Llobregat, 2002, p.414), sin embargo aunque no exista una notoriedad si se puede dar confusión cuando los signos distintivos sean idénticos.

Cuanta mayor notoriedad haya conseguido un signo en cualquier mercado, se

podrá apreciar de mejor manera la confusión que se da, no obstante que entre ambos signos existan ciertas diferencias.

Por otro lado, se debe valorar el riesgo de confusión debido a la atención que tienen los consumidores, por lo cual se debe considerar lo siguiente como parámetros:

-La formación que tienen los destinatarios.

-El valor que confieren los consumidores al origen empresarial o al titular, es decir a quien pertenece un determinado producto o servicio, lo cual podría provocar confusión con marcas parecidas o idénticas.

-La relación que tienen los consumidores con los signos distintivos, es decir si se compra productos en el propio establecimiento o si se da en varios establecimientos; en la primera situación la confusión sería más difícil que en el segundo caso.

La relación que tienen los actos de confusión con la marca notoriamente conocida es relevante debido a que en este caso la confusión en el mercado puede presentarse con facilidad, como se explica a continuación, debido a que existen “situaciones muy concretas en las que los signos distintivos hayan adquirido una gran singularidad competitiva en el mercado y sean muy conocidos por los consumidores, en definitiva, se trate de signos notorios” (Llobregat, 2002, p.413)

Para concluir nos queda por determinar la naturaleza misma de la práctica desleal en el caso del acto de confusión y lo referente a los signos distintivos. En la Legislación del Ecuador, los actos de confusión están regulados en el artículo 27, en el numeral 1, de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado:

“1.- Actos de confusión.- Se considera desleal toda conducta que tenga por objeto o como efecto, real o potencial, crear confusión con la actividad, las prestaciones, los productos o el establecimiento ajenos.

En particular, se reputa desleal el empleo o imitación de signos distintivos ajenos, así como el empleo de etiquetas, envases, recipientes u otros medios de identificación que en el mercado se asocien a un tercero”(Lexis, 2013).

En la primera parte, el artículo considera como práctica desleal cualquier acto que se lo haga efectivo, o se lo intente hacer, para causar confusión de un producto o servicio y por ende confunda al consumidor de su verdadero origen empresarial, o como se diría de otra manera la “idoneidad del acto para crear confusión, es decir, que sea adecuado y apropiado para producir tal efecto. Lo cual significa que para que surja un acto de confusión no es necesario que ésta se produzca realmente” (Otero, 2000, pp.70-71).

Bastaría demostrar la intención que tenga un agente u operador en el mercado de causar daño con la confusión a su competidor y a los consumidores de un mercado específico según la ley actual de Control y Poder de Mercado pero no se debería sancionar una intención por parte de los operadores sino un acto, la intencionalidad cabría a la subjetividad. Las sanciones deben ser por los actos hechos por los operadores económicos donde se demuestre y pueda probarse.

Ahora bien el segundo inciso del numeral uno del artículo 27 de la LORCPM, anteriormente mencionado, es más específico e indica que se considera como desleal cualquier forma de imitación, con lo cual intenta decir que es “el acto de ejecutar una cosa a ejemplo y semejanza de otra” (Otero, 2000, p.71) con esto sería una prueba concisa de una práctica desleal al aprovecharse de un signo distintivo que no es del titular o tenga derecho alguno.

Se debería considerar que la utilización de cualquier tipo de mecanismo como

etiquetas, envases o cualquier forma que cause confusión en el mercado o que desencadene en lo que se denomina asociación y causa un perjuicio al titular real y al consumidor, también se lo puede denominar riesgo de asociación y significa que “aunque los consumidores distinguen ambos productos, al tener ambos unos mismos elementos identificativos, les asigna el mismo origen empresarial”(Otero, 2000, p73), con lo cual se pierde una competencia honesta en el desarrollo de actividades económicas y los criterios del comercio.

El segundo acto desleal es el acto de engaño en el cual conscientemente se afecta o se induce a error al consumidor o usuario, lo que realmente busca, y se puede afectar a los competidores a aseverar cosas que no son ciertas. Lo cual veremos a continuación.

### **2.1.2.- Actos de engaño**

Este tipo de acto desleal afecta a los consumidores en el sentido que hacen creer a través de algo que no es verdad, o está fuera de la realidad; “es la utilización o difusión de indicadores incorrectos o falsos, la omisión de las verdades y cualquier otro tipo de práctica”(Llobregat, 2002, p.415)

También se entiende que este tipo de prácticas o actos desemboquen o sean “susceptibles de inducir a error a las personas a las que se dirige o alcanza sobre un extremo que pueda influir en la formación de sus preferencias o en la toma de decisiones en el mercado” (Llobregat, 2002, p.416)

Los actos de engaño que se dan son actos desleales y se los desarrolla frente a los consumidores porque afectan la libertad de elección, sin embargo también afecta a los competidores y a la correcta estructura de funcionamiento que tiene el mercado al provocar que se ocupen o comparen marcas sin una autorización debida y en muchos casos desprestigiar marcas notoriamente conocidas.

Parte esencial de este acto desleal va directamente relacionado con el uso de

la publicidad porque de esta manera se lo pone en la práctica, aunque “en principio, es perfectamente lícito el anunciar al público que se ofrecen a la venta determinados productos designándolos a éstos por sus marcas” (Otamendi, 2010, p.279), sin embargo se cuestiona mucho si sería factible la utilización publicitaria de marcas ajenas de quien realmente vende el producto.

Las marcas influyen en el mercado de los consumidores o las diferentes cadenas de comercialización o distribución en el mercado. Específicamente, una marca notoriamente conocida puede ser potencialmente afectada por “que a veces se hace publicidad ofreciendo una marca solo con el objeto de atraer al eventual comprador, a quien luego se le ofrece un producto alternativo” (Otamendi, 2002, p. 157) con lo cual afectaría la imagen y el buen nombre de una marca notoria y causaría un daño al consumidor al engañarle por no contar con esa marca o que tengan una relación con las dos marcas.

También se perjudicaría a una marca notoria al entenderse como falta de seriedad del titular de la marca con lo cual dañan la imagen del producto o servicio. Por otro lugar, se daña la imagen de la marca cuando se ocupan varios “tipos de letras diferentes o en logotipos distintos de los que conforman la marca tal como la usa su titular” (Otamendi, 2002, p. 157)

Los actos de engaños que tienen lugar a través de la publicidad engañosa, se encuentran definidos en el artículo 2 de la ley de Ley Orgánica de Defensa del Consumidor:

“Toda modalidad de información o comunicación de carácter comercial, cuyo contenido sea total o parcialmente contrario a las condiciones reales o de adquisición de los bienes y servicios ofrecidos o que utilice textos, diálogos, sonidos, imágenes o descripciones que directa o indirectamente, e incluso por omisión de datos esenciales del producto, induzca a engaño, error o confusión al consumidor “(Lexis, 2013).

La acepción dada por la Ley anteriormente mencionada es muy completa, aunque se podría aumentar lo siguiente, el incorrecto uso de un signo distintivo en caso de no estar autorizado o ser el titular, y lo mismo se aplica a las marcas notoriamente conocidas debido a la importancia e influencia que tienen en determinados grupos del mercado.

Lo que conceptualiza al engaño es la inducción a error del destinatario, pero en este sentido no influye la veracidad o no de la información, debido a que "las exageraciones no conllevan deslealtad, ya que la publicidad superlativa está admitida. Lo que no se admite es la utilización de datos falsos o incorrectos que puedan producir error en los consumidores" (Derecho de Competencia, s.f., p.11), para que haga efecto el error debe descansar en extremos relevantes y los destinatarios tomaran en cuenta o valoraran las indicaciones, manifiestos, representaciones, alegaciones y las demás maneras que se puedan difundir.

Para que se produzca un error por parte de los destinatarios y sea relevante se "debe hacer referencia a extremos que puedan comprobarse objetivamente y no a valoraciones subjetivas u opiniones que no sean fácilmente comprobables" (Llobregat, 2002, p.416).

La gravedad de ocupar una marca ajena es de gran magnitud para su titular, más aun si dicha marca es notoriamente conocida porque el usar una marca ajena para atraer clientela que venden productos con otras marcas se considera como un acto de usurpación de marca y también un acto desleal, de engaño que afecta a los consumidores en general y al titular legítimo de la marca.

Si se utiliza publicidad del tipo gráfica se debe respetar la marca ajena de tal forma que no dañe, respetar la forma esencial de la marca como suele usar el titular.

De igual manera, no se podrá utilizar la marca ajena en la manera “tal que aparezca quien lo haga, como representante, concesionario exclusivo o de cualquier otra manera permita al consumidor creer que exista alguna relación, otra que la de simple comprador o distribuidor, entre el vendedor y el titular de la marca” (Otamendi, 2010, p.281), esto en una marca notoriamente conocida sería perjudicial para su titular y se da frecuentemente porque el vendedor coloca cualquier tipo de publicidad, sea carteles, marquesinas en el exterior de los negocios, también el tamaño es fundamental y de gran importancia porque harán creer al comprador que el dueño del local o establecimiento es el titular de la marca o un vendedor autorizado y/o exclusivo de la marca, lo cual es una grave violación al derecho marcario y de competencia.

Se debe entender que en ocasiones el comerciante tiene buena fe, para lo cual deberá en cada caso ser juzgado el tamaño o la ubicación, por ejemplo en el cartel en un local, la marca ajena no deberá ser más grande que el nombre del establecimiento o si se encuentran afuera que se usen en una proporción pequeña, solo para que llamen la atención del cliente que pasa por la acera.

#### **2.1.2.1. Uso Informativo**

Los signos distintivos en este caso notorio también pueden ser utilizados en otras formas de carácter informativo al igual que documentos o archivos siempre y cuando no se lo esté haciendo de una manera desleal, deshonesto o lo esté haciendo por mala fe. Se permite el uso de la marca debido al interés social es decir a la libertad de prensa que puede ser transmitida o retransmitida, pero debe ser verificada, contrastada, precisa y contextualizada debido al valor superior que tiene por encima de los derechos de autor en este sentido se entendería al titular de la marca notoria.

Los usos de la marca no pueden ser con fines de lucro, sean éstos directos o indirectos; se los ocupe, reproduzca o cualquier forma para actuaciones de carácter judicial, administrativa.



También los artículos, reportajes, noticias, panfletos que tengan por carácter de análisis, discusión o debate en temas económicos, políticos, religiosos, ideológicos, históricos publicadas en revistas, periódicos, radios, televisión páginas de internet o blogs.

En la Legislación del Ecuador se encuentra normalizado el acto desleal de engaño en el artículo 27 en el numeral 2 de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado:

“2.- Actos de engaño.- Se considera desleal toda conducta que tenga por objeto o como efecto, real o potencial, inducir a error al público, inclusive por omisión, sobre la naturaleza, modo de fabricación o distribución, características, aptitud para el uso, calidad y cantidad, precio, condiciones de venta, procedencia geográfica y en general, las ventajas, los atributos, beneficios o condiciones que corresponden a los productos, servicios, establecimientos o transacciones que el operador económico que desarrolla tales actos pone a disposición en el mercado; o, inducir a error sobre los atributos que posee dicho operador, incluido todo aquello que representa su actividad empresarial.

Configura acto de engaño la difusión en la publicidad de afirmaciones sobre productos o servicios que no fuesen veraces y exactos. La carga de acreditar la veracidad y exactitud de las afirmaciones en la publicidad corresponde a quien las haya comunicado en su calidad de anunciante. En particular, para la difusión de cualquier mensaje referido a características comprobables de un producto o servicio anunciado, el anunciante debe contar con las pruebas que sustenten la veracidad de dicho mensaje.”(Lexis, 2013)

En la norma anteriormente mencionada, es bastante elaborada la determinación de lo que se entiende como actos de engaño, también se

debería incluir el mal uso o uso inadecuado de marcas, nombre comerciales o logotipos, debido a que dentro del mercado se puede afectar a los consumidores por ocupar marcas ajenas para el aprovechamiento de terceros que no son titulares de las marcas y afectarlos a ellos, también en su nombre e importancia que se han ganado en el mercado.

A continuación se analizará el último acto desleal que veremos en la presente tesis, los actos de imitación, y se lo comprenderá más detalladamente en el siguiente punto.

### **2.1.3.- Actos de imitación**

Los actos de imitación se los cataloga como conductas desleales y tienen una relación directa con los derechos de propiedad industrial e intelectual debido no solo a la directa afectación al mercado sino también al hecho de causar afectación a los consumidores y usuarios por un lado, y por el otro a los titulares de los signos distintivos y dueños de las empresas al causar confusión del origen empresarial.

Existen varios elementos sobre los que recae la conducta, como los signos distintivos o cualquier otro elemento dissociable de la propia prestación y “se refiere a signos o medios, que son distintos de la presentación, signos o medios que nos permiten identificar por sí mismos el origen empresarial, es decir, que se añaden a la presentación”(Llobregat, 2002, p.425): Para mejor entendimiento en el caso de agua y salsa de tomate, los envases, decoraciones y logotipos son diferentes para diferenciarlos y que el consumidor no se confunda, para que se pueda conocer el origen empresarial de cada producto. Más aún, no debe existir imitación de los productos cuando éstos hayan adquirido una cierta notoriedad o un carácter singular, lo que se denomina singularidad competitiva.

La imitación por ser un acto desleal se puede manifestar de varias formas, como la imitación confusionista, la imitación con riesgo de asociación, imitación con aprovechamiento de la reputación ajena y la imitación con aprovechamiento del esfuerzo ajeno. Al igual que “La imitación de un tercero se reputará desleal cuando resulte idóneo para generar la asociación por parte de los consumidores respecto a la prestación o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación o esfuerzo ajeno” (Llobregat, 2002, p.422)

### **2.1.3.1. Imitación confusionista**

Este acto es desleal cuando es idóneo para crear confusión con las actividades, prestaciones o establecimientos ajenos, se asemeja al acto desleal de confusión anteriormente desarrollado, pero en algunas legislaciones y doctrinarios los separa: en el caso del Ecuador lo hace pero se debe observar y analizar bien el mercado para ver su diferenciación en donde encasillaría el acto desleal y la intención/dolo del actor.

### **2.1.3.2. Imitación con riesgo de asociación**

El acto de imitación se presenta en las siguientes circunstancias, y es el acto que produce un riesgo de asociación por parte de los consumidores que comparte un aprovechamiento indebido de la reputación o del esfuerzo ajeno, también podemos considerar lo que incluye la imitación sistemática de la prestación de iniciativas empresariales de un competidor, excepto en el caso de que sea una respuesta natural del mercado.

También incluye el riesgo de asociación, por lo cual el consumidor y usuario perciba que proceden del mismo origen empresarial.

En la imitación con riesgo de asociación el “consumidor no confunde la copia y el original, los diferencia, pero cree equivocadamente que se trata de dos

productos o servicios que proceden de la misma empresa o de empresas que tienen relación entre sí” (Otero, 2000, p.76).

Como una excepción a lo anteriormente mencionado, la doctrina parte del punto que se justificaría la imitación en ciertos casos en los que la imitación sea inevitable, es decir, cuando por razones del mercado al empresario o vendedor no le quedó más alternativa que utilizar la imitación pero esto tiene que estar debidamente justificado y comprobado.

#### **2.1.3.3. Imitación con aprovechamiento de la reputación ajena y la Imitación con aprovechamiento del esfuerzo ajeno**

En este caso el acto desleal se tipifica cuando el “imitador se ha aprovechado indebidamente bien del esfuerzo, bien de la reputación ajena, o de ambos a la vez” (Otero, 2000, p.80), esto se puede dar cuando una persona natural o jurídica se aprovecha indebidamente del esfuerzo en el mercado imitando la creación, los logos, los signos distintivos, la forma de los envases con lo cual causa un perjuicio a los consumidores y a los titulares o dueños verdaderos de las creaciones, sean cual fuesen.

En muchos de los casos es difícil separar las dos figuras en el mercado porque suceden simultáneamente, es decir, se produce un aprovechamiento simultáneo de la reputación y del esfuerzo, pero hay casos que predomina uno más que el otro, o por último en la circunstancia que el imitador persiga solo a una y no lo otra.

#### **2.1.3.4. Caso Jurisprudencial de un Tribunal Español.**

El Tribunal Supremo Español en una sentencia del 17 de julio de 1997, se refirió a un caso de imitación de etiquetas autoadhesivas en rollos del mismo tamaño y forma, por lo cual el Tribunal Supremo (TS) resolvió que no se trata

de un acto de competencia desleal porque los productos iban destinados a otros empresarios y no a los consumidores.

De acuerdo a esta sentencia, en el caso de que no se esté afectado al consumidor no se entiende como una práctica desleal, lo cual no es del todo cierto porque si bien es cierto que va destinada a otros empresarios ellos también son consumidores y por otro lado se le está afectando al titular por su prestigio ganado legítimamente; se debe analizar no solo a los consumidores sino las actuaciones hechas por la competencia directa del producto o servicio si fueron dentro del margen de la ley.

En la Audiencia Provincial se “estimó que el recurrente había llevado a cabo actos de imitación, idóneos para generar un riesgo de confusión entre los consumidores, al fabricar en el mercado las etiquetas autoadhesivas en rollos, con las mismas dimensiones, tamaño y forma” (Llobregat, 2002, p.427).

Lo que no se analizó es si las etiquetas podían considerarse con una singularidad competitiva, lo cual provocaría que fuera una excepción para la Legislación Española, lo que quiere decir que era inevitable la imitación por razones del mercado.

En la Legislación del Ecuador el acto desleal de la imitación se encuentra normado en el artículo 27 numeral 3 de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado:

“3.- Actos de Imitación.- Particularmente, se considerarán prácticas desleales:

- a) La imitación que infrinja o lesione un derecho de propiedad intelectual reconocido por la ley.
- b) La imitación de prestaciones o iniciativas empresariales de un tercero cuando resulte idónea para generar confusión por parte de los

consumidores respecto a la procedencia empresarial de la prestación o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno. Las iniciativas empresariales imitadas podrán consistir, entre otras, en el esquema general, el texto, el eslogan, la presentación visual, la música o efectos sonoros de un anuncio de un tercero.

c) La imitación sistemática de las prestaciones o iniciativas empresariales de un tercero cuando dicha estrategia se halle directamente encaminada a impedir u obstaculizar su afirmación en el mercado y exceda de lo que, según sus características, pueda reputarse como una respuesta natural a aquél” (Lexis, 2013).”

Lo descrito por la letra a) es muy amplio al referirse a que cualquier derecho de propiedad intelectual afectado se considera como un acto de imitación, lo cual es muy garantista y positivo al quedar protegido el derecho de un titular de una marca, o en este caso de una marca notoriamente conocida al ser una marca relevante en un sector del mercado, y también a los consumidores para que no tengan ningún tipo de duda en el origen empresarial del producto y servicio.

La imitación de prestaciones o iniciativas empresariales de un tercero, que establece en el numeral b), es una protección que tienen las empresas o titulares de las marcas para protegerse en el mercado todo lo que comprende a inversiones de todo tipo y estrategia de presentación y marketing que genere ganancia y notoriedad e incluso establece como iniciativas empresariales lo que comprenda esquemas, texto, eslogan que se asemejaría a lo que son logotipos, marcas o signos distintivos, también presentación visual, música o cualquier anuncio que se presente para que no tenga confusión el consumidor como es el espíritu de la ley.

Todas las marcas que son registradas se pueden imitar y afectar al titular en ese caso, el titular tiene acciones administrativas y legales; pero las marcas notorias y de alto renombre tienen un mayor impacto dentro de los consumidores al no adquirir el producto o servicio que desean y a los titulares

al afectar el prestigio de su marca, pese a que perjudicar a una marca de alto renombre causa un mayor impacto no debemos olvidar que las marcas notorias son relevantes en el sector pertinente del mercado y en algunos casos a otros productos o servicios por lo cual se pueden imitar las dos, tanto la marca notoria como la de alto renombre.

El artículo 136 literal h) de la Decisión 486 establece que no se podrán inscribir marcas que imiten a las marcas notorias, a continuación esta transcrito

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

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”(Lexis, 2014).

Al final en la letra c) también nos referimos a iniciativas empresarias, pero en caso de una imitación sistemática, repetida, que pretenda causar impedimento, aun cuando no se concrete y obstaculice el mercado y exceda lo que consideremos respuesta natural en el desarrollo del mercado

## **2.2.- Prohibición para evitar actos de competencia desleal.**

La competencia desleal se basa en las actuaciones de los operadores económicos o agentes económicos y se entiende que “los actos de competencia desleal, son conductas que pueden ocasionar la eliminación de

los competidores” (Alvarado, 2012, p.106), en el comercio no es malo tratar de sacar a la competencia el problema es cuando lo hace de una forma no permitida o que no se usa como práctica o costumbre dentro del comercio y es debido a que se considera como desleal, “toda práctica comercial que no respeta las reglas de juego del mercado fijadas por las leyes o establecidas por los usos y costumbres comerciales” ( Mini Economía, s.f.)

La competencia desleal es prohibida y se trata de evitar que suceda en el mercado porque se la considera ilícita, así por ejemplo en México, “la legislación mexicana estima que la competencia desleal es la competencia ilícita por excelencia” (Becerra, s.f., p.202),por lo cual se encontraría prohibida por el ordenamiento jurídico al igual que en la Legislación del Ecuador y consecuentemente será sancionado cualquier intento de realizar este tipo de prácticas contra los competidores y de cierta forma contra los consumidores del producto o servicio.

Se basa en el principio de aplicación general de la ley que establece la responsabilidad por el daño causado a otro, es “la concurrencia causa siempre un perjuicio a los empresarios implicados en ella” (Becerra, s.f., p.203). Por lo cual algunos empresarios se aprovechan de otro competidor con prácticas desleales que dañen la imagen, prestigio y reconocimiento de una marca notoria o relevante en cualquier tipo de mercado.

La prohibición en este caso se da por el mismo objeto de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado como lo establece el artículo 1:

“Art. 1.- Objeto.- El objeto de la presente Ley es evitar, prevenir, corregir, eliminar y sancionar el abuso de operadores económicos con poder de mercado; la prevención, prohibición y sanción de acuerdos colusorios y otras prácticas restrictivas; el control y regulación de las operaciones de concentración económica; y la prevención, prohibición y sanción de las prácticas desleales, buscando la eficiencia en los mercados, el comercio



justo y el bienestar general y de los consumidores y usuarios, para el establecimiento de un sistema económico social, solidario y sostenible”(Lexis,2013).

Ya desde el artículo 1 de la Ley antes citada ya muestra la prohibición que tienen las prácticas desleales es decir los actos desleales lo cual está buscando que se proteja a los consumidores, usuarios por un lado, a los titulares y empresarios al referirse a un comercio justo y una eficiencia en el mercado.

La misma Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado en el artículo 77, regula quienes podrán ser sujetos destinatarios de la prohibición de realizar actos desleales y sancionados por las afectaciones que hacen al mercado, consumidores y a los titulares o empresarios:

“Art. 77.- Sujetos infractores.- Serán sujetos infractores las personas naturales o jurídicas que incurran en las prohibiciones o ejecuten las acciones u omisiones tipificadas como infracciones en esta Ley.

A los efectos de la aplicación de esta Ley, la actuación de un operador económico es también imputable a los operadores o personas que la controlan, excepto cuando su comportamiento económico no venga determinado por alguna de ellas” (Lexis, 2013).

Con esto podemos apreciar que esta Ley se aplica a todos, sean personas naturales o jurídicas sin diferenciar o excluir a nadie, en tanto ejecuten acciones u omisiones tipificadas, en este caso serían a las prohibiciones de los actos desleales que se encuentran normadas en la Ley.

Para entender a que se refiere este tipo de prohibiciones nos remitimos a lo que dice la legislación Colombiana, al contar con una normativa con más experiencia que la del Ecuador:

“Mediante el trámite de un proceso abreviado, cualquier persona que participe o demuestre su intención para participar en el mercado y cuyos intereses económicos resulten perjudicados o amenazados por los actos de competencia desleal así como determinadas autoridades y asociaciones, está legitimada para el ejercicio de las siguientes acciones:

1. Acción declarativa y de condena, para que se declare judicialmente la ilegalidad de los actos realizados y en consecuencia se le ordene al infractor remover los efectos producidos por dichos actos e indemnizar los perjuicios causados al demandante.
2. Acción preventiva o de prohibición, para solicitarle al juez que evite la realización de una conducta desleal que aún no se ha perfeccionado, o que la prohíba aunque aún no se haya producido daño alguno.

Las anteriores acciones procederán contra cualquier persona cuya conducta haya contribuido a la realización del acto de competencia desleal. Si el acto de competencia desleal es realizado por trabajadores u otros colaboradores en el ejercicio de sus funciones y deberes contractuales, dichas acciones deben dirigirse contra el patrono” (Remolina, 1996, parte III).

Podemos apreciar la importancia que ha tenido para Colombia establecer un debido proceso en caso de una práctica desleal que esté afectado o vaya a afectar un derecho, al indicar en el numeral dos que puede tomarse una acción preventiva contra una práctica desleal que pueda afectar a un empresario, comerciante o titular de una marca, y aunque todavía no ha sucedido ordena que se prohíba un acto de este tipo que afectaría a quienes conforman un determinado mercado.

En la Legislación del Ecuador al referirnos a las prohibiciones de actos desleales, el legislador lo ha tipificado en el artículo 26 de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado:

“Art. 26.- Prohibición.- Quedan prohibidos y serán sancionados en los términos de la presente Ley, los hechos, actos o prácticas desleales, cualquiera sea la forma que adopten y cualquiera sea la actividad económica en que se manifiesten, cuando impidan, restrinjan, falseen o distorsionen la competencia, atenten contra la eficiencia económica, o el bienestar general o los derechos de los consumidores o usuarios.

Los asuntos en que se discutan cuestiones relativas a la propiedad intelectual entre pares, públicos o privados, sin que exista afectación al interés general o al bienestar de los consumidores, serán conocidos y resueltos por la autoridad nacional competente en la materia.”(Lexis, 2013)

Por medio de esta norma se otorga mayor garantía a un mercado justo y correcto, para que una persona natural o jurídica no se aproveche en el mercado a través actos o prácticas desleales que distorsionen la competencia y afecten los derechos de los consumidores y de los empresarios, dueños, inversionistas o titulares. La Superintendencia de Control del Poder de Mercado podrá sancionar a un sujeto que haga este tipo de prácticas.

Cabe resaltar que la norma establece que en el caso de que se esté afectando un derecho de propiedad intelectual, la infracción se conocerá por la autoridad nacional competente, en ese caso se infiere que será el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual. Si existiere afectación al interés general o al bienestar de los consumidores lo hará la Superintendencia de Control del Poder de Mercado.

En caso que se de afectación a un derecho de propiedad intelectual, como se mencionó anteriormente será válido el artículo 305 de la Ley de Propiedad Intelectual en lo pertinente a providencias preventivas y cautelares.

“Art. 305.- Las providencias preventivas y cautelares relacionadas con la propiedad intelectual, se tramitarán en conformidad con la Sección Vigésima Séptima, Título Segundo, Libro Segundo del Código de Procedimiento Civil, con las modificaciones constantes en esta Sección”(Lexis, 2013).

### **2.2.1. Libre competencia**

La libre competencia es un derecho, es la esencia de la economía, la libre competencia se basa en que los operadores económicos como comerciantes, industriales puedan acceder al mercado sin ninguna complicación o barrera comercial y lo puedan hacer en las mismas condiciones e igualdad que los demás operadores.

La libre competencia, según Miranda Londoño “se entiende así la posibilidad *efectiva* que tienen los participantes en un mercado, de concurrir a él en contienda con los demás, con el objeto de ofrecer y vender bienes o servicios a los consumidores y de formar y mantener una clientela”( Flint, 2002. p.83).

La libre competencia permite que el libre juego de la oferta y la demanda determinen el precio de las cosas, que en un mercado perfecto, será el precio de equilibrio, el que permita la perfecta asignación de los recursos económicos del individuo, sea consumidor o empresario y, por acumulación, de toda la economía”( Martínez, s.f, p.3).

La libre competencia se la entiende:

“como toda libertad, no es ilimitada; su ejercicio encuentra límites en los preceptos legales, que la reglamentan, y en los derechos de los otros competidores, presuponiendo un ejercicio legal y honesto del derecho

propio, expresión de la integridad profesional; excedidos estos límites, surge la competencia desleal” (Depalma, 1989, p.140).

La libre competencia se limita por las legislaciones o por la costumbre del mismo comercio o mercado y cuando se desvía o se exceden los límites de los derechos de los competidores surgen las competencias desleales.

La libre competencia es “donde no solo hay intereses privados comprometidos, sino también el interés público de reprimir las situaciones de abuso de poder de mercado” (CapitalOnline,2007), es decir afecta a los competidores, consumidores, etc.; por ende es de carácter general, mientras que la competencia desleal se basa en “los intereses privados se cautelan reparando el daño provocado al competidor: haciendo cesar el acto, declarando el carácter deshonesto de una conducta, remediando en naturaleza el mal causado”(CapitalOnline,2007).

La competencia desleal es la “situación por la cual una empresa/s aprovechan cierta situación de dominio o llevan a cabo determinadas actuaciones para tomar ventaja respecto a las competidoras del sector” (Mimi Economía, s.f.) , se habla de un operador específico que hace una práctica la cual afecta a su competidor o competidores directos, por lo cual afecta a un tema particular.

En la ley de propiedad intelectual se refiere a libre competencia en caso de que el titular haga prácticas abusivas, como se da a conocer a continuación:

“Art. 155.- A petición de parte, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial podrá otorgar licencias obligatorias cuando se presenten prácticas que hayan sido declaradas mediante resolución de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado, como contrarias a la libre competencia, en particular cuando constituyan un abuso de poder de mercado por parte del titular de la patente”(Lexis, 2013).

### **2.3.- Afectaciones a los consumidores**

Los consumidores y usuarios son relevantes en el caso de un acto desleal que dañe el mercado y se pueda confundir el origen empresarial de ciertas marcas, especialmente si son notoriamente conocidas por su prestigio, buen nombre, eficiencia y calidad, para que el consumidor obtenga el producto o servicio legítimo que él desea sobre otros, reconociéndolo por medio de una marca o forma distintiva.

La afectación se entiende como interés económico general, al no solo considerarse el daño a otros competidores, sino también a los consumidores. En otras legislaciones se buscó primero proteger a los empresarios y después a los consumidores, o hacerlo indirectamente, pero en el caso del Ecuador ya se tomó en cuenta la afectación que tienen los consumidores por una práctica desleal y deshonestas que busca un daño. También se busca protección a los consumidores debido a que “cuanto más perfecta y leal sea la competencia, mayor será el beneficio del público consumidor” (Weingarten, s.f., p.26).

Las prácticas desleales desvirtúan la función económica social de las empresas que deben constituirse en motor de cambio y prosperidad, para lo cual deben mantener una conducta ética que beneficie al interés económico general, la seguridad de los consumidores, el derecho a una información adecuada y veraz, etc.

En la actualidad, debido a la globalización se genera una mayor competitividad entre todas las empresas las cuales “desatan políticas agresivas de venta tendientes a capturar el mayor número de consumidores posibles. La actividad comercial, a pesar de su perfil individualista de pretensiones de lucro, deben respetar aquella función social y económica que es parte de la relación de consumo” (Weingarten, s.f., p.29), basados en los principios de equidad, justicia y la buena fe en caso de que no funcione de esa manera sería abusivo y dañino a los consumidores. El captar consumidores es permitido pero en el

caso de ocupar actos desleales con los cuales se desvía la clientela no es permitido, para complementar la idea José Otero explica que los operadores económicos tienen como “finalidad última, que es atraer hacia el sujeto que los realiza la clientela de sus competidores. Para conseguir esta finalidad, se puede recurrir a prácticas desleales” (Otero, 2000, p.63).

En la complejidad del mercado es importante la siguiente visión de las prácticas desleales en su afectación a los consumidores:

“Estas prácticas abusivas, ligadas a un fin lucrativo común, produce daños a los intereses individuales y colectivos de los consumidores. Es por ello que el sistema jurídico debe brindar al respecto los mecanismos idóneos tendientes a la reparación del daño económico o extraeconómico causado por una práctica abusiva, cuando es realizada por una empresa que si bien no es el contratante directo, se encuentra integrado al sistema o red contractual creada para obtener una finalidad común”(Weingarten, s.f., p.34).

Con esto podemos ver la importancia de tener normas que protejan a los consumidores y usuarios de las empresas de prácticas desleales

Tanto la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor como la Ley Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado protejan los derechos de los consumidores y usuarios; en la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado como objeto de esa ley se busca el bienestar de los consumidores y usuarios. Así lo establece el artículo 1 y en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor que lo define como un derecho de protección contra cualquier tipo de práctica desleal que le afecte:

“Art. 4.- Derechos del Consumidor.- Son derechos fundamentales del consumidor, a más de los establecidos en la Constitución Política de la

República, tratados o convenios internacionales, legislación interna, principios generales del derecho y costumbre mercantil, los siguientes:

(...)

6. Derecho a la protección contra la publicidad engañosa o abusiva, los métodos comerciales coercitivos o desleales;”(Lexis, 2013)

Ya con la creación de la Ley del Consumidor se buscó que los consumidores y usuarios tengan una protección, para que las empresas o vendedores no abusen de su posición en el mercado y no utilicen mecanismos desleales para perjudicar a los consumidores y sacar provecho de una manera deshonesta.

#### **2.4.-La Dilución.**

La distintividad es muy importante para las marcas, porque por medio de ella pueden diferenciarse y ser conocidas por los consumidores, y estos no confunda una marca con otra parecida que aparezca en el mercado.

La dilución pueda afectar a las marcas al perder su distintividad pero realmente las legislaciones y la doctrina reconocen que afecta directa y específicamente a la marca notoriamente conocida, al ser ésta de reconocimiento en el mercado y por los consumidores por ejemplo si los carros Ford empiezan a individualizar perfumes esto provocaría que los consumidores tengan dos significados por lo cual al escuchar en la publicidad no se sabría a cual significado realmente se está refiriendo y deberá prestar más atención a ver a cual producto se refiere por ende perdería su distintividad, claridad comunicativa y su singularidad.

La definición y análisis de la dilución tiene su origen en decisiones judiciales adoptadas en el sistema germánico o británico, en el caso estadounidense el autor Frank Schechter “fue quien ampliamente la desarrolló y fundamentó. Él consideró que la función y naturaleza de las marcas habían cambiado notablemente con el advenimiento de la revolución industrial” (Chijane, 2007, p.294), se comprendió que determinadas marcas tienen un especial poder de



venta y se lo llamaba *selling power* al ser marcas que tienen unicidad necesitaban más protección contra la posible dilución al coexistir con otra marca idéntica o casi idéntica.

En el territorio estadounidense, en 1995 esta institución adquirió un reconocimiento de carácter federal y el Congreso Norteamericano promulgó la *Federal Trademark Dilution Act*, por medio de esta Ley se definió la dilución “como disminución de la capacidad de una marca afamada de distinguir determinado género de productos o servicios, sin tener presente la relación competitiva de los productos ni la probabilidad de confusión en la cual pudiera incurrir el público consumidor” (Chijane, 2007, p.295). Esto provoca que los consumidores dejen de percibir a la marca afamada como única porque se emplea en diversos sectores, el público consumidor, lo que hace prestar menos atención.

El concepto anterior se lo debe extender y no solo se aplica a marcas afamadas o dicho de otras manera conocidas, sino también a marcas que no lo son debido a que la dilución “no radica en comprar un producto por otro, sino en que el consumidor pueda creer que ambos productos diferentes tienen un origen común o un idéntico control de calidad” (Antequera, 2009, p.207) pese a que el Tribunal Andino en el proceso 31-IP-96 establece que:

“El fenómeno de la dilución tiene aplicación frente a la marca notoria y a la renombrada, que en el derecho anglosajón da lugar a acciones concretas; está basado en el debilitamiento de la principal característica de una marca como su distintividad. Puede generarse la dilución bien por el uso no autorizado de la marca en productos o servicios distintos a los relacionados con la registrada, que pueden ocasionar que la marca cese de cumplir sus funciones de único identificador de los productos de su titular; también puede darse el fenómeno cuando el registro de la marca para otros productos de distinta clase se asocia con la mala

calidad de otros bienes o servicios ofrecidos en el mercado” (Antequera, 2009, pp.205, 206).

Esto provocaría que se diluya el poder distintivo de la marca que goza de unicidad, es decir cuando no hay otras idénticas que distinguen otros productos o servicios.

La doctrina define a la dilución como:

“el cercenamiento gradual o la dispersión de la identidad y retención de la marca o nombre en la mente del público, por su uso en productos no competitivos. Cuando más distintivas o única es la marcas más profunda es su impresión en la conciencia del público, y mayor su necesidad de protección” (Otamendi, 2010, p.408).

La dilución se provoca en las marcas que van perdiendo su poder distintivo, se puede dar porque la marca se la ocupa en diferentes productos o servicios por ende no se podrá recordar cuál es el origen empresarial; también cuando existen marcas similares o parecidas produce que diluya.

Para que exista dilución es necesario que entre los dos signos exista similitud, que el consumidor al observar el signo nuevo haga una asociación con la marca notoriamente conocida, la dilución actúa “como una *poison lent*” (Chinaje, 2007, p.297) lo que quiere decir una disociación que poco a poco se va generando por la utilización de la marca que identifica algunas clases de productos o servicios lo cual provocaría la vulgarización de la marca.

Al referirnos a las marcas notorias, debemos resaltar que tienen un alto valor al ser únicas por lo que “cada vez que el público consumidor la vea, sabrá que tiene un único origen. Se trata de una marca con un poder distintivo del máximo nivel. Si aparece una marca idéntica en otro rubro diferente, el poder distintivo existente disminuirá” (Otamendi, 2002, p. 152) al ya no considerarse como

única por lo que el demandante o comprador y el titular piden que se lo preserve su nivel valioso.

Si se permitiera que coexistan las dos marcas iguales o idénticas, los consumidores no podrán definir cuál es el origen empresarial por lo que evitar la dilución se considera de interés legítimo por parte del titular de la marca notoriamente conocida frente a la otra marca.

Como reflexión se debe tener en mente que “la marca notoria que nació y se mantuvo así debe ser protegida, ese vínculo marca-producto no puede ser manchado, no puede ser diluido” (Otamendi, 2010, p.410), esto sirve para precautelar tanto los derechos de los consumidores como a los titulares de las marcas notorias.

En la Legislación del Ecuador existen los siguientes artículos en lo referente a la dilución, que se encuentra en la Ley de Propiedad Intelectual por ser la norma local rectora de esta materia y nos sirve de sustento legal.

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

d) Constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo notoriamente conocido en el país o en el exterior, independientemente de los productos o servicios a los que se aplique, cuando su uso fuese susceptible de causar confusión o asociación con tal signo, un aprovechamiento injusto de su notoriedad, o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial” (Lexis, 2013).

“Art. 217.- El registro de la marca confiere a su titular el derecho de actuar contra cualquier tercero que la utilice sin su consentimiento y, en especial realice, con relación a productos o servicios idénticos o

similares para los cuales haya sido registrada la marca, alguno de los actos siguientes:

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

Se presumirá que existe posibilidad de confusión cuando se trate de un signo idéntico para distinguir idénticos productos o servicios;”(Lexis, 2013)

El artículo 196 de la LPI anteriormente mencionado tipifica como un impedimento de registro el caso de que un tercero, sea persona natural o jurídica, intente registrar una marca, dentro de los cuales en el literal d) que es el relevante con respecto a la dilución se establece que a las marcas que constituyan una gran afectación a la dilución de su fuerza distintiva o un aprovechamiento injusto de su notoriedad, se les prohibirá el registro, con lo que se precautela el derecho que tiene el titular de la marca notoria.

Por su parte, el artículo 217 literal a), confiere al titular de una marca un derecho con el cual puede requerir que se tomen todas las medidas que crea pertinente en el caso de que otras marcas estén ocasionando una dilución de su fuerza distintiva, lo cual sería de una gran afectación a su distintividad y al prestigio que tenga en el mercado.

#### **2.4.1. Clases de Dilución**

Las clases de Dilución son Blurring y tarnishment los cuales se dieron a conocer por la Ley Federal Trademark Dilution de 1995, que protege a lo que

considera como marcas famosas de todos los usos que diluyen su distinción o incluso en ausencia de cualquier riesgo de confusión o de la competencia.

#### **2.4.1.1. Blurring:**

En español se lo denomina visión borrosa o dilución esencialmente básica, típicamente se refiere a la "desarticulación" del carácter distintivo causada por el uso desautorizado de una marca en productos o servicios diferentes. También se lo considera como "difuminación" de una marca, pérdida de la asociación con un solo producto para significar otros productos en otros mercados, por ejemplo: zapatos Kodak

Algunos doctrinarios precisan que la marca notoria se tutela bajo el principio de especialidad al estar dentro de un mercado específico a excepción de ser una marca de alto renombre, mientras que otros doctrinarios postulan la decisión de que la marca notoria se proteja o tutele los casos que el signo notorio se le utilice en productos distintos.

Es el debilitamiento del carácter distintivo de una marca famosa, que en el caso de Ecuador se entiende como marca notoria y se evidencia de mejor manera a las marcas de alto renombre por ser conocida por el público en general; es la noción tradicional de dilución, con una marca idéntica o casi idéntica de los bienes o servicios que pueden ser completamente diferentes y no relacionados con el producto o servicio del demandante.

#### **2.4.1.2. Tarnishment:**

La traducción al español es difuminación, pero con una connotación dañina, lo cual implica un uso no autorizado de una marca que lo vincula a los productos o servicios que se considere de mala calidad o en un contexto nocivo o desagradable que pueda atentar a la dignidad y buen nombre del producto o

servicio del propietario; es también un debilitamiento de una marca por medio de la asociación desagradable.

El debilitamiento del carácter distintivo de una marca famosa, que para el caso del Ecuador es marca notoria, es por lo general a través de asociaciones inapropiadas o poco favorecedoras, se lo asocia con contenido ofensivo o críticas al titular de la marca a su marca o producto o servicio. En América del Sur la difumación se la considera altamente perjudicial porque disminuye el valor de la marca notoria en el mercado respectivo y se la comprende dentro de la competencia desleal; mientras que en los Estados Unidos tiene algunas limitaciones por la libertad de expresión al considerar que puede ser un uso justo y una excepción su uso en parodias, o críticas al producto o al ser un producto de competencia.

#### **2.4.2. Vulgarización de la marca**

La vulgarización se da cuando una marca pierde su significado propio y se convierte en género de la misma marca, es decir “al que pertenece el producto o el servicio originalmente identificado por el correspondiente signo en atención al origen empresarial” (Fernández, 2004 p.534), como causa de esto la marca pierde poder para competir y que los consumidores diferencial cual es el producto original.

La vulgarización de una marca es “debido a su mal uso pierde su capacidad distintiva y se confunde con el producto mismo que distingue (la marca se come al producto); es decir la marca se transforma en la forma habitual que los consumidores nombran el producto”(Schmitz, 2012, notas); se da porque el titular no hace nada para proteger la marca cuando los consumidores toman la marca como género, como ejemplos podemos considerar los siguientes: Cello, Chiclets, Bambas, Jeep, Kart, Thermo, Lycra, Tipex, Kleenex, etc. Las marcas anteriormente mencionadas en algún momento fueron marcas conocidas pero se convirtieron en género por distintos motivos.

La vulgarización de la marca se da por el fenómeno que la marca “se haya convertido, por la actividad o inactividad de su titular, en la designación usual del producto o servicio en relación, con el cual la marca ha sido registrada” (Costa, 2006, p.107).

El Tribunal Andino en el Proceso 27-IP-2003 considera con respecto a la vulgarización, lo siguiente:

“se conoce por denominación vulgar, corriente o de uso común, aquella que si bien no era en sus inicios el nombre original del producto, ha quedado por virtud de su uso, y con el paso del tiempo, consagrada como apelativo obligado de los productos o servicios identificados. Este fenómeno de la vulgarización de la marca provoca la pérdida de los derechos que el titular pueda tener sobre un signo que ha dejado de tener capacidad distintiva” (Proceso 27-IP-, 2003, p.7).

Para que no le suceda lo descrito anteriormente el titular debe tomar precauciones o intentar proteger su marca; lo puede hacer por ejemplo utilizando el símbolo R con la marca, también acciones contra sus competidores y terceras personas que utilicen su marca como genérica, el titular debería hacer publicidad para explicar que es una marca específica con un origen empresarial propio y no es una designación genérica.

Dentro de la vulgarización tenemos tres sistemas que son el sistema objetivo, sistema subjetivo o mixto, los cuales vamos a explicar a continuación.

El sistema objetivo, se basa en la vulgarización fenómeno que se da por parte de los consumidores por sus hábitos, costumbres y conductas. Los consumidores “emplean usualmente la marca como denominación de un género de productos, la marca se vulgariza y caduca, aun cuando el titular hubiese adoptado medidas de defensa de su derecho de marca” (Fernández, 2001, p.534), las medidas que puede hacer es publicidad dando a conocer el origen empresarial para que los consumidores entiendan cual es la marca y al género que pertenece

Aunque las medidas que utiliza él titular ya no funciona porque el público ya la considera a la marca como nombre genérico de una clase de productos o servicios.

El sistema subjetivo comprende como requisito que sea la conversión de la marca provoque como designación usual de un género de productos o servicios a causa de la actividad o inactividad del titular de la marca.

Ahora el sistema subjetivo o mixto es el más completo al considerar la vulgarización de la marca con la defensa o mecanismos para que no se convierta la marca del titular.

La legislación española considera que los tribunales deben declarar la caducidad del registro de la marca “cuando en el comercio se haya convertido, por la actividad o inactividad de su titular, en la designación usual del producto o servicio en relación con el cual la marca ha sido registrada” (Fernández, 2001, p.535), el titular siempre debe hacer todo lo posible para proteger su marca, porque no podrá justificar nada en caso de que los consumidores, competidores o de sus distribuidores o proveedores conviertan la marca en género como se da en la práctica.

## **2.5. Notoriedad y Alto Renombre**

Las marcas notorias se las entiende “como un signo para una clase de productos, que resulta ser notoriamente conocidas por los consumidores de una circunscripción territorial determinada aun sin estar allí registrada” (Cevallos, 2001, p.70) lo cual provoca que el consumidor no diferencie el origen empresarial de la una con la otra marca.

Ahora bien, las marcas renombradas son las que por su “difusión en el mercado y por el prestigio empresarial de los productos que designa no puede ser usada en otra clase de productos por persona distinta, incluso titular



registral de la marca para que esta segunda clase de productos” (Cevallos, 2001, p.69), debido a que provocaría riesgo de confusión entre los consumidores.

En el caso del Tribunal Comunitario de Europa con respecto a las marcas renombradas, establece que gozan de una tutela fortalecida la cual permite al titular “prohibir la utilización sin causa justa de signos idénticos o similares a su marca, sin exigir que se demuestre un riesgo de confusión, ni si quiera cuando los productos de que se trate no sean similares” (Casado, 2000, p.64), el derecho comunitario europeo trata de proteger a los titulares de las marcas de alto renombre, aunque la justicia comunitaria no ha encontrado la distinción entre marcas renombradas y marcas notorias.

El TJCE establece con respecto al “titular de una marca renombrada, ya sea nacional o comunitaria, merece protección más allá de la regla de la especialidad” (Casado, 2000, p.64) lo cual tiene sentido y razón de ser, porque al ser una marca que ha llegado a un grado de ser conocida por la generalidad, los mismos podrían llegar a confundir el origen empresarial del producto o servicio por otro que sea igual, parecido o semejante.

Existen tres cosas que afectan tanto a la marca notoria y a la marca de alto renombre y son:

“(i) dilución del valor atractivo de la marca por la forma en que es usado por terceros: cuando pierda buena parte de su dimensión distintiva y se aproxime al carácter banal, fruto de su proliferación como distintivo para múltiples clases de productos o servicios-; (ii) utilización de la marca para productos distintos en una forma que pueda parasitar las representaciones positivas o atractivas que condesa el signo; (iii) o si la manera en que el signo es usado o en función del tipo de productos para los que se emplea genera asociaciones negativas que dañan la reputación de la marca”(Monteagudo, 1995, p.44).

Las dos marcas son fundamentales no solo para el titular sino para los competidores directos, para los consumidores y para el mercado, al ser marcas influyentes y decisivas para el grupo de consumidores o a su generalidad según la marca.

La marca de alto renombre tiene una elevada valoración de aspecto positivo por parte de los consumidores debido al elevado prestigio que ha ganado la marca por su fama en la excelencia, calidad y características que le hacen única frente a otras marcas al trascender siendo conocida por la generalidad del público.

Las dos condiciones que se deberían analizar cuando se quiere saber si se está afectado a una marca de alto renombre es “que la marca o el signo que desea registrar (o usar en el mercado) sea idéntico o similar a una marca anterior renombrada”(Casado, 2000, p.71), es fundamental el primer aspecto para determinar el grado que puede asemejar el consumidor con respecto a las dos marcas; y el segundo aspecto es que el “uso realizado sin justa causa de la marca posterior se pretende obtener una ventaja desleal del carácter distintivo de la marca anterior o de su renombre”(Casado, 2000, p.71), también que la marca cause un perjuicio como de carácter distintivo a la marca de alto renombre.

Los tribunales alemanes iniciaron la jurisprudencia sobre la marca de alto renombre, en 1923 el Tribunal de Primera Instancia de Chemnitz en el caso de la marca 4711 que se dedicaba a perfumes presentó una demanda para la cancelación de la marca 4711 que se medias, el Tribunal resolvió que “la utilización de la marca “4711” por parte del demandado erosionaba la fuerza distintiva y la potencia publicitaria de la marca “4711” de la empresa demandante” (Fernández, 2004, p.390). Desde antes se comprendía la importancia que tienen las marcas de alto renombre y la influencia que tienen en todas las clases de productos o servicios.

La normativa Alemana considera las normas civiles como requisitos de la marca de alto renombre y son las marcas que tienen: “que ser ampliamente conocida por el conjunto de la población y no tan sólo por los círculos interesados, no deben existir en otros sectores del mercado signos idénticos a la marca renombrada; la marca debe ser valorada positivamente por el público” (Fernández, 2004, p.392), indudablemente es vinculante el valor que le dan los consumidores a la marca y que tiene que ser conocida y estar en la mente de el público en general.

### **CAPITULO III**

## **LA TUTELA JURÍDICA DE LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA Y LA IMPORTANCIA DE LA MISMA EN EL ECUADOR**

### **3.1.- El Derecho que tiene los titulares de acceder a los organismos competentes para hacer prevalecer el derecho sobre la marca notoria.**

Cuando se menciona la tutela jurídica nos referimos a las vías que tienen los titulares de las marcas notoriamente conocidas para hacer prevalecer su derecho y cuáles son los organismos competentes para conocer, proteger y garantizar a la marca notoria.

La palabra Tutelar se refiere al “que protege, ampara o defiende” (Cabanellas, 2003, p.392), por lo cual puede referirse a una persona, derecho o un organismo encargado de proteger y responder a alguna persona o grupo de individuos, en este caso, sería al titular de la marca notoriamente conocida.

En base a lo dicho anteriormente, los titulares de las marcas notoriamente conocidas tienen una normativa que los ampara y protege, así mismo existen organismos competentes para reconocer sus derechos y garantizarlos con un debido proceso; las marcas notorias se entiende que ya están protegidas por el hecho notorio, pero pese a eso no se encuentra un registro en la legislación del Ecuador, lo cual se propone en la presente tesis como una garantía más al titular de la marca notoria frente a terceros que pueden aprovechar la difusión y prestigio de la marca.

En el caso del Ecuador la normativa que comprende a la Propiedad Intelectual es: nacional, comunitaria e internacional , está conformado en lo principal, por la Ley de Propiedad Intelectual, la Decisión del Acuerdo de Cartagena 486, el Convenio Unión de París y Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio ADPIC y.

Cuando exista contradicción entre las normas locales de los países que conforman la CAN y la norma comunitaria o internacional, el Tribunal de Justicia ha resultado que:

“En caso de presentarse antinomias entre el derecho comunitario andino y el derecho interno de los Países Miembros, prevalece el primero, al igual que al presentarse antinomias entre el derecho comunitario y las demás normas de derecho internacional; lo anterior tiene como efecto inmediato la inaplicabilidad de la norma que sea contraria al Derecho Comunitario Andino.

Ello no obstante, las autoridades nacionales de los Países Miembros pueden regular, a través de normas internas o mediante la celebración de tratados internacionales, los asuntos no comprendidos en la norma comunitaria andina. Así, para que las normas de derecho interno, de conformidad con el principio del complemento indispensable, puedan desarrollar o reglamentar las normas comunitarias, es preciso que dicha reglamentación sea necesaria para su correcta ejecución. En todo caso, la norma interna o internacional que se aplique deberá ser compatible con la comunitaria.”(Yagual, 2011, p.17)

El Tribunal Andino dentro de sus potestades también puede hacer interpretaciones o consultar en determinados casos donde exista duda, ambigüedad, o no esté claro quien tiene el derecho; en el caso de la marca notoriamente conocida tiene varias interpretaciones que sirven de ejemplo como precedentes para algunos procesos.

La tutela jurídica efectiva se encuentra normada en el Ecuador, dentro de las siguientes normas: Constitución del Ecuador publicada en el Registro Oficial # 449 del 20-10-2008 en los artículos 11 y 75, al igual que la tutela administrativa que en lo relativo a la Propiedad Intelectual que se encuentra en los artículos 288, 232, 234, 337,361 y 368 de la Ley de Propiedad Intelectual publicada en el Registro Oficial 320 de 19-may-1998 y la cual se codificó en el Registro Oficial Suplemento 426 de 28-dic-2006, a continuación detallamos los artículos

anteriormente mencionados:

En la Constitución del Ecuador se precautela la tutela judicial efectiva al establecerla como una garantía o protección que tienen todos los ciudadanos, y como obligación del Estado de velar su cumplimiento. Primero veremos el artículo once, numeral nueve, tercer inciso de la Constitución:

“Capítulo octavo

Derechos de protección

Art. 11.- El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios:

9. El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución.

El Estado será responsable por detención arbitraria, error judicial, retardo injustificado o inadecuada administración de justicia, violación del derecho a la tutela judicial efectiva, y por las violaciones de los principios y reglas del debido proceso” (Lexis, 2013).

La tutela judicial efectiva es una protección que garantiza el Estado por medio de sus instituciones que a su vez se encargan de proteger los derechos de todos en cualquier tipo de proceso, al igual que los principios al ser primordiales para el Derecho.

En el artículo 75 de la Constitución del Ecuador es una garantía que tienen las personas para acceder a una justicia correcta basada en derechos y principios con una tutela efectiva de todos los derechos debido a que no se podría quedar en ningún caso sin protección.

A continuación el artículo 75 de la Constitución del Ecuador:

“Art. 75.- Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales

será sancionado por la ley” (Lexis, 2013).

En lo que respecta a la tutela administrativa se encuentra normada por la Ley de Propiedad Intelectual del Ecuador. En el artículo 288 de la Ley de Propiedad Intelectual se establece como principio la tutela administrativa en lo concerniente a la Propiedad Intelectual, al igual que todo lo desarrollado en el Libro V.

El encargado de velar los derechos de propiedad intelectual es el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, dentro de sus potestades ejercerá la tutela administrativa como está descrito a continuación en el artículo 332 de la Ley de Propiedad Intelectual:

“Art. 332.- La observancia y el cumplimiento de los derechos de propiedad intelectual son de interés público. El Estado, a través del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, IEPI, ejercerá la tutela administrativa de los derechos sobre la propiedad intelectual y velará por su cumplimiento y observancia” (Lexis, 2013).

Las personas que busquen protección en caso de violaciones de un derecho de propiedad intelectual podrán recurrir al IEPI en busca de una tutela que adoptará las medidas necesarias que están establecidas en el artículo 334 de la LPI.

“Art. 334.- Cualquier persona afectada por la violación o posible violación de los derechos de propiedad intelectual podrá requerir al IEPI la adopción de las siguientes medidas:

- a) Inspección;
- b) Requerimiento de información; y,
- c) Sanción de la violación de los derechos de propiedad intelectual” (Lexis, 2013).

El IEPI precautelando los intereses de los titulares tomará las medidas antes mencionadas cuando se esté afectando sus derechos legítimamente adquiridos. Así mismo el artículo 337 de la LPI establece que “cuando se presuma la violación de derechos de propiedad intelectual, el IEPI podrá requerir que se le proporcione cualquier información que permita establecer la existencia o no de tal violación” (Lexis, 2013) para lo cual toda la información deberá entregarse en un término de quince días desde la fecha que se notificó.

Para garantizar el ejercicio de la tutela administrativa el IEPI hará todo lo que la normativa le permite al ser el competente para conocer los temas de propiedad intelectual. En el artículo 361 de la Ley de Propiedad Intelectual establece los parámetros que tomará en cuenta para un correcto ejercicio.

“Art. 361.- El Consejo Directivo podrá distribuir la competencia de las direcciones nacionales, en razón de la materia, respecto de las distintas formas de propiedad intelectual y, variar la denominación de las mismas en consecuencia.

Igualmente, a efectos de garantizar el ejercicio de la tutela administrativa del IEPI, el Consejo Directivo podrá crear subdirecciones regionales y determinar los límites de su competencia administrativa.

Los directores nacionales, según el área de su competencia, podrán ordenar medidas en frontera según lo dispuesto en el artículo 351 de esta Ley” (Lexis, 2013).

En el artículo 368 de la Ley Propiedad Intelectual se establecen el pago de tasas por actos y servicios, dentro de los cuales en la letra i) incluye los procedimientos que conduzcan el ejercicio de la tutela administrativa.

Los titulares de las marcas notoriamente conocidos pueden acceder tanto a la vía administrativa como a la vía judicial cuando se esté afectando o se vaya



afectar sus derechos, así lo establece la Constitución y la Ley de Propiedad Intelectual.

En el caso de ir por la vía administrativa el titular puede recurrir ante el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual en busca de la tutela al ser encargado de proteger los derechos de propiedad intelectual y en este caso de la marca notoriamente conocida.

De igual manera pueden recurrir ante los jueces competentes, es decir, al Juez de lo Civil o ante el Tribunal Contencioso Administrativo cuando existe acción del uso indebido.

### **3.2.- Escenarios donde se invoca la notoriedad: Etapa Administrativa y Etapa Judicial**

El titular de la marca notoriamente conocida tiene la opción de hacer valer su derecho sobre su marca, ya sea por vía administrativa o judicial, pero lo que se recomienda es hacerlo primero por la vía administrativa ante la Oficina Competente que en el Ecuador sería el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual.

La marca notoriamente conocida tiene varias normativas tanto de carácter nacional, internacional y la normativa andina, para actuar cuando se presente algún problema jurídico o se afecte su derecho como titular de la marca; para lo cual existen los caminos pertinentes que se podrán adoptar ante la autoridad competente , como:

- “- En la fase registral, *denegación* de la solicitud de registro de la nueva marca.
- Una vez registrada una marca, *invalidación* del registro de la marca infractora;
- y,
- *Prohibición de uso* de la marca infractora” (Yagual, 2011, p.54).

En la Etapa Administrativa existen varios recursos que se presentan ante el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, primero veremos que puede hacer el titular para impedir el registro de un tercero como dueño del signo distintivo que no le pertenece.

Los titulares de las marcas notorias en caso de que un tercero intente registrar su marca, una similar, parecida o crean que con el registro de la marca les perjudica, podrán presentar la oposición en busca de que se niegue el registro de la marca por las afectaciones que podría tener la marca del titular y los consumidores.

Es fundamental definir lo que es el procedimiento “es un modo de sucesión, un orden y una forma de proceder; es una ruta que debe seguirse para alcanzar un resultado práctico” (Morales, 2011, p.88), de igual manera “el procedimiento deviene de una noción formal y se encuentra investido de un carácter jurídico administrativo, por lo que se colige que su naturaleza corresponde al Derecho Público (Morales, 2011, p.88).

El Derecho Administrativo se entiende como “el estudio de leyes que conforman el ordenamiento jurídico (marco jurídico) de la Administración Pública y que pretende encontrar falencias existentes en tal administración para lograr sus soluciones” (Rivas, 2006, p.12).

Por lo que se establece que “el procedimiento administrativo tiene como finalidad la aplicación del principio de legalidad en los actos administrativos que alteren derechos de los administrados” (Vásconez y otros, 2001, p.86).

Los recursos que se pueden tomar por la vía administrativa por lo dispuesto o resuelto por la administración son los siguientes: el recurso de reposición ante el Director Nacional de Propiedad Intelectual, el recurso de apelación ante el Comité de Propiedad Intelectual y el recurso de revisión ante al Comité de

Propiedad Intelectual en ciertos casos que determina la ley. El cual analizaremos en este capítulo, dentro de los actos administrativos.

No es necesario que el titular acabe la vía administrativa, para presentar un recurso de impugnación ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo para que lo resuelva, sin embargo se recomienda que primero presente todos los recursos pertinentes ante el IEPI al ser el competente y especialista en los temas de propiedad intelectual específicamente el derecho marcario y después procederá ir al Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

En lo referente al procedimiento administrativo se entiende como “un instrumento que brinda seguridad jurídica al administrado: evita la arbitrariedad, la precipitación y la irregularidad en las decisiones de los entes públicos” (Benalcázar, 2007, p.78), por administrado se entiende que es el titular de la marca notoria.

La tutela jurisdiccional en este caso se lo hace por medio del proceso contencioso administrativo debido a las necesidades de someter:

“las actuaciones de la Administración pública a juicio de un tercero imparcial de manera que se haga efectiva la presencia de la justicia en las relaciones que aquella establece con los administrados, y se asegure la vigencia del ordenamiento jurídico en las situaciones concretas” (Benalcázar, 2007, p.78).

También en el caso de cometerse un uso indebido, es decir infracciones contra la marca notoria los titulares pueden recurrir al Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual para que determine la existencia de una infracción o impedir que se la siga cometiendo, como medidas de protección tiene acciones preventivas y definitivas.

Mientras que como acciones de la vía judicial, se puede tramitar ante el Juez de lo Civil las medidas cautelares pertinentes y ante Juez Contencioso Administrativo el conocimiento del fondo del caso determinación de la infracción, así como acciones penales contra los responsables.

### **3.2.1.- Facultades del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual**

El Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual fue creado a través de la Ley de Propiedad Intelectual No.83, la cual fue publicada en el RO No. 30 (19 de Mayo de 1998), se le conoce por sus siglas las cuales son:“IEPI”.

Anteriormente las facultades del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual eran de los ministerios y se dividía de la siguiente manera: la propiedad industrial era bajo la dirección del Ministerio de Industrias, los Derecho de Autor estaban bajo responsabilidad del Ministerio de Educación, y las Obtenciones Vegetales fueron administradas por el Ministerio de Agricultura.

El IEPI es una persona jurídica de derecho público, que se encarga de regular el control y aplicación de la legislación nacional y supranacional que rige la Propiedad Intelectual, con patrimonio propio, autonomía administrativa, económica, financiera y operativa, con sede en la ciudad de Quito.

El IEPI se encuentra conformado por:

El Presidente;

El Consejo Directivo;

El Comité de la Propiedad Intelectual;

La Dirección Nacional de Propiedad Industrial;

La Dirección Nacional de Derecho de Autor y Derechos Conexos; y,

La Dirección Nacional de Obtenciones Vegetales.

El representante legal , es el presidente del Instituto, quien es nombrado por el Presidente de la República para un período de 6 años y en caso de una ausencia lo remplazará el Director Nacional que señale el Consejo Directivo.

La institución está conformada por tres áreas que son: 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 seis años, al igual que los miembros que conforman los Comités de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales; y Derechos de Autor, los cuales están integrados por tres miembros cada uno, designado por el Consejo Directivo del IEPI. .

La oficina matriz se encuentra en la ciudad de Quito, y existen oficinas regionales en Guayaquil y Cuenca, también existen en la actualidad las ventanillas únicas empresariales que se encargan de un “servicio que está orientado a aglutinar en un solo espacio físico todas las instituciones y trámites que intervienen en los procesos de formalización empresarial, pretende universalizar la labor de asesoramiento para la creación de empresas y el apoyo a emprendedores” (IEPI, s.f.), se encuentran en las ciudades de Otavalo, Esmeraldas, Loja, Portoviejo y Quevedo.

En el Decreto Ejecutivo No. 1322 publicado en el Registro Oficial 813 de Octubre 19 de 2012, firmado por el Presidente del Ecuador Economista Rafael Correa y el Subsecretario Nacional Jurídico de la Administración Pública el Ab. Oscar Pico, establece que IEPI se encuentra adscrito a la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, como se da a conocer a continuación:

“Art. 2.- Adscribase el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, IEPI, a la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, SENESCYT” (Instrumentos Legales, 2012).

Se sustituye el cargo de "Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, IEPI", por la de "Director Ejecutivo"(Instrumentos Legales, 2012), el

cual actuará como Secretario del Consejo Directivo, pero con voz y sin derecho a voto.

En el artículo 1 del Decreto Ejecutivo No. 1322, reorganiza el Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, de la siguiente manera:

- “a) El representante designado por el Presidente Constitucional de la República, quien será el Secretario Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación o su delegado permanente, quien lo presidirá;
- b) El Ministro Coordinador de Conocimiento y Talento Humano o su delegado permanente;
- c) El Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo o su delegado permanente;
- d) El Ministro de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca o su delegado permanente;
- e) El Ministro de Industrias y Productividad o su delegado permanente;
- f) El Ministro de Cultura, o su delegado permanente;
- g) El Ministro de Ambiente o su delegado permanente; y,
- h) El Ministro de Salud Pública o su delegado permanente”(Instrumentos Legales, 2012)

Se espera que con el cambio el IEPI mejore su servicio y calidad por un lado y que ingresen personas capaces académicamente y con experiencia con el fin de que sea un ente administrativo eficiente y no se caracterice por tener rasgos o preferencia a una parte específica por lo cual debe ser imparcial en su actuación.

Las políticas institucionales del IEPI son las siguientes:

“Apoyar al desarrollo de pequeñas y medianas empresas (PYMES), a través del aprovechamiento de los sistemas de propiedad intelectual.

Profesionalizar y tecnificar el talento humano a través de la formación y la capacitación especializada;

Fortalecer institucionalmente al IEPI, sobre la base de un sistema de planificación y evaluación estratégica, soporte tecnológico, plan de comunicación, de incentivos y autogestión financiera;

Promover el desarrollo de proyectos y programas en temas de propiedad intelectual con entidades gubernamentales y organismos de cooperación internacional;

Posesionar al IEPI como la institución que promueve y protege los derechos de la propiedad intelectual;

Promover y desarrollar incentivos para los creadores intelectuales en el País;

Procurar el equilibrio entre los derechos de los titulares de la propiedad intelectual y los derechos del público en general” (IEPI, 2013).

### **3.2.2.- Fase del registro**

Con respecto a los momentos donde se invoca la notoriedad de una marca, se da en las siguientes momentos que vemos a continuación: la primera es cómo se resuelve en vía administrativa en caso de que un tercero intente el registro de una marca que atente contra la marca notoriamente conocida, después cómo es el proceso de registro de una marca ante la Oficina Nacional Competente, es decir, el IEPI y finalmente se propondrá un registro de una marca notoriamente conocida, inexistente hasta el momento en la Legislación del Ecuador.

En la primera situación donde se da un conflicto, es cuando un tercero intenta ilegítimamente registrar para sí una marca notoria, la cual se da en etapa administrativa dentro de la cual existen dos momentos: el primero, mediante oposición después de que se publica en la gaceta del IEPI, al existir un tercero interesado, es decir, el titular de la marca notoriamente conocida, basándose en el artículo 136 letra h), presenta la oposición porque se le está afectando su

derecho subjetivo. El segundo, es en el examen de registrabilidad cuando no existe oposición por parte de ninguna persona, la autoridad competente analiza la marca si cumple los requisitos y es registrable; lo hace de oficio por la prohibición del artículo 136 h) de la Decisión 486, el cual prohíbe el registro de signos que constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción del signo distintivo el cual provoque riesgo de confusión o de asociación de un tercero todo esto con el fin de perjudicar o aprovecharse de la marca notoria y a su titular, todo esto toma en cuenta la autoridad competente al ser un hecho notorio y conocido por lo cual denegará el registro de la marca en proceso de registro por atentar contra el titular de la marca notoria. Se entiende que en este momento se está reconociendo como notoria.

El funcionario basado en su criterio subjetivo y sin un tercero que se oponga al registro de la marca provoca que no cause litigio alguno, la autoridad competente dicta como acto administrativo que reconoce a la marca notoriamente conocida y también niega el registro de la segunda marca o marca conflictiva.

En caso de que la marca que fue negado su registro impugne lo resuelto, será necesario el aporte de las pruebas por parte del titular de la marca notoria, pero puede darse el caso que nadie tenga un seguimiento de la marca o que por motivos de territorio no sea de su conocimiento, lo cual provocaría que la autoridad administrativa sólo defienda la legalidad de su acto administrativo y el titular de la marca en proceso de registro obtenga el título porque solo el titular de la marca notoria puede presentar las pruebas pertinentes para que se le reconozca como marca notoriamente conocida y se niegue el registro de la marca conflictiva.

Es fundamental que la Oficina Nacional Competente proteja los derechos de propiedad industrial y actúe de oficio en los casos de marcas famosas y lo puede hacer en el momento del examen de registrabilidad con un cotejo



marcarlo o sea de su conocimiento que la marca es notoria, también en el caso de ser franquicias o se haya otorgado licencias de uso de marca, etc.

De lo que resuelva la administración no es definitivo y puede ser susceptible de acciones, recursos o lo que se estime pertinente dentro de los cuales deberá probar el titular la notoriedad de la marca ante la autoridad competente pese al hecho notorio, se ha considerado en la práctica que la notoriedad es un hecho que debe probarse. Como lo establece el Tribunal Andino:

“en varios fallos ha insistido que la notoriedad de la marca es un hecho que debe probarse, pues la marca para convertirse en notoria es el resultado de una serie de factores como: calidad del producto, difusión de la marca, imagen en el mercado, comercialización del producto, entre otros” (Interpretación Prejudicial No. 60-IP-2001, pp. 9,10).

### **3.2.2.1. Procedimiento para Registrar una Marca.**

El procedimiento para registrar una marca ante la Oficina Nacional Competente se establece en los artículos 138, 139 y 140 de la Decisión 486 que se encuentran a continuación:

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

- a) el petitorio;
- b) la reproducción de la marca, cuando se trate de una marca denominativa con grafía, forma o color, o de una marca figurativa, mixta o tridimensional con o sin color;
- c) los poderes que fuesen necesarios;
- d) el comprobante de pago de las tasas establecidas;

- e) las autorizaciones requeridas en los casos previstos en los artículos 135 y 136, cuando fuese aplicable; y
- f) de ser el caso, el certificado de registro en el país de origen expedido por la autoridad que lo otorgó y, de estar previsto en la legislación interna, del comprobante de pago de la tasa establecida, cuando el solicitante deseara prevalerse del derecho previsto en el Artículo 6quinquies del Convenio de París”(Lexis, 2014).

En caso de registrar una marca como lo establece el artículo precedente, se lo debe hacer ante la oficina competente que en el caso del Ecuador es el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, se lo realiza de la siguiente manera: se llena un formulario que el IEPI proporciona con toda la información pertinente del titular, también se adjunta el pago de la tasa en el Banco correspondiente (actualmente Banco del Pacifico), la cédula de ciudadanía o nombramiento del representante legal de ser el caso, el poder de personas jurídicas extranjeras y adjuntar etiquetas de 5x5 cm. En caso de tener prioridad la marca, el correspondiente documento probatorio.

La solicitud que se presenta ante la oficina nacional competente se establece en el artículo 139 de la Decisión 486 de la CAN, y se encuentra a continuación:

“Artículo 139.- El petitorio de la solicitud de registro de marca estará contenido en un formulario y comprenderá lo siguiente:

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

- f) la indicación expresa de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro de la marca;
- g) la indicación de la clase a la cual corresponden los productos o servicios; y,
- h) la firma del solicitante o de su representante legal”(Lexis,2014).

La solicitud debe ser llenada todas las casillas con la información que establece el artículo anterior, se lo debe hacer correctamente para que proceda el trámite ante la oficina competente en el Ecuador, el IEPI.

Para que la oficina competente considere como recibida la solicitud debe contener y estar correctamente los requisitos que establece el artículo 140 de la Decisión 486, como a continuación está descrita la norma:

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

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

La ausencia de alguno de los requisitos enumerados en el presente artículo, ocasionará que la solicitud sea considerada por la oficina

nacional competente como no admitida a trámite y no se le asignará fecha de presentación” (Lexis, 2014).

Después de presentada la solicitud, la oficina competente tiene quince días hábiles para realizar un examen formal, de darse el caso de errores u omisiones tienen que ser subsanadas para que continúe el trámite, de no corregir los errores se entenderá como abandonada la solicitud de la marca.

Si la marca cumple todos los requisitos de forma se procede a publicar en la Gaceta de Propiedad Intelectual, para que cualquier interesado en el plazo de 30 días posteriores a la publicación para que presente una oposición en contra del signo distintivo que se está registrando. Se puede prorrogar una vez por el mismo tiempo en caso de sea necesario para presentar la oposición.

De no presentarse ninguna oposición, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial realiza un examen de fondo de la solicitud presentada dentro de la cual determinará si acepta o rechaza la solicitud.

El Director de Propiedad Industrial con una resolución fundamentada dará a conocer lo resuelto, si la marca es rechazada o aceptada, contra dicha resolución se pueden presentar los recursos de reposición, revisión y apelación según el ERJAFE.

El registro de una marca ante el IEPI tiene una duración de diez años que cuentan a partir de la fecha que se lo concedió, el cual puede ser renovado por períodos iguales. El tiempo para renovar es seis meses antes de la expiración del registro o seis meses posteriores que se denomina período de gracia.

### **3.2.2.2. Propuesta para el Proceso de Registro de una Marca Notoriamente Conocida.**

El procedimiento para una marca notoria o incluso reconocerlo no es tratado de manera positiva por las legislaciones de los diferentes países, actualmente en Perú se “ha planteado un proyecto de ley para la creación de un registro de marcas notoriamente conocidas” (El Ristal, 2012), pese a que ha recibido críticas se presentó “en el Congreso de la República del Perú, el Proyecto de Ley número 0971/2011-CR, por el cual se propone crear el denominado “Registro Nacional de Signos Distintivos Notoriamente Conocidos”(Iriarte & Asociados, 2012, p.1). Con lo que se demuestra la intención de normar un procedimiento de la marca notoria, en el Perú tienen la opinión de:

“que el registro genera un beneficio adicional de vital importancia que ha pasado desapercibido: va a desincentivar conflictos innecesarios. En la actualidad, quien registra una marca no sabe si la misma podría vulnerar los derechos de una marca notoriamente conocida, puesto que no existe un registro de marcas notorias” (Montezuma, 2012, 6to párrafo).

En los Estados Unidos Mexicanos, más conocido como México, ya se encuentra establecido, normado un procedimiento para la marca notoria.

“A partir de las reformas de la LPI (de junio de 2005) se estableció en México un procedimiento de declaración de marca notoria o famosa. Tal procedimiento concede al titular de una marca registrada en nuestro país, la certeza de que su signo es poseedor del carácter notorio o famoso en México” (Magaña, s.f., p.7).

En el Ecuador ya se encuentra establecida una tasa para las marcas notorias en la Resolución No.003-2010 CD - IEPI, se lo publicó:

“en el Registro Oficial ecuatoriano No.203 de 31 de mayo de 2010, en el Anexo correspondiente al cuadro de tasas, trae el siguiente concepto totalmente curioso y novedoso: “trámite de solicitud de reconocimiento de marca notoria”, por el cual se deberá pagar una tasa que va de tres mil a diez mil dólares” (Yagual, 2011, p.52).

El IEPI dentro de sus potestades es la de establecer las tasas que se cobraran según el servicio, pero en este caso es muy subjetivo al poner que va desde tres mil a diez mil dólares, se entendería que el IEPI de manera discrecional establecerá el valor según la importancia de la marca.

En la presente tesis se va a proponer un proceso de registro que debería ser incluido en la legislación del Ecuador, el cual comprendería los siguientes pasos y condiciones que detallaremos en los siguientes párrafos:

El competente para conocer y resolver el reconocimiento de notoriedad es la Dirección Nacional de Propiedad Industria. El trámite se inicia a petición de parte del titular con interés legítimo. La Dirección Nacional de Propiedad Industria del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual resolverá mediante una resolución que reconozca como marca notoriamente conocida.

El titular de la marca notoria deberá llenar un formulario de registro de signos distintivos, similar al que actualmente se ocupa para una marca, este registro incluirá un casillero el cual se indique que es una marca notoriamente conocida, al igual que adjuntar el pago de la tasa que actualmente es de 3000-10000 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica según la tabla de tasas del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual. Para los valores se debe establecer si la marca es del Ecuador o internacional, el IEPI deberá establecer a qué tipo de marcas se aplica cada valor del rango propuesto.

Un escrito indicando que se está buscando la notoriedad y enunciar las pruebas que serán presentadas más adelante, también adjuntar la cédula de la persona de quien es el titular de la marca notoria, el poder y pasaporte en el

caso de ser una persona extranjera y el nombramiento del representante legal de una persona jurídica cuando así fuese.

Después de presentada la documentación la oficina de marcas en el Ecuador IEPI, realizará un examen formal para ver si el signo cumple las condiciones de la ley y no cae en alguna prohibición. Se publicará en la Gaceta en una parte que será destinada a las marcas notorias para que un tercero pueda oponerse de ser el caso. Luego de la fecha de publicación de la Gaceta, tendrán un plazo de 30 días para oponerse.

Si no se presentaren oposiciones, el titular presentará ante la Dirección de Marcas, las pruebas pertinentes para que se reconozca como marca notoriamente conocida.

El cual deberá considerar que cumplan los artículos 134 y 228 de la Decisión 486, al igual que lo siguiente:

- Demostrar con un análisis en el mercado de la marca, la cual solicitará el IEPI y será vinculante.
- En el caso de ser necesario demostrar el riesgo de asociación.
- Mecanismo utilizado para ampliar la marca en otros canales de comercialización y venta al público de otros grupos de comercio.
- Inversiones y el tiempo que se ha hecho en publicidad y marketing.
- El uso de la marca en trámites municipales, tributarios, etc.
- El primer uso de la marca en el Ecuador, en los países que haya entrado la marca al mercado o usado la misma y el país de origen, en el caso que sea una marca de otro país.
- El registro hecho en otros países.
- La declaratoria o reconocimiento de notoriedad por las oficinas competentes en otros países.
- Las franquicias, contratos de uso de marca y licencias de la marca que hayan sido otorgadas a terceros.

- El tiempo continuo que se usó la marca en el Ecuador.
- El valor numérico que tiene la marca como activo de su compañía o su titular, si no existe el valor económico se lo establecerá con un perito.
- Los canales de distribución y/o comercialización en el Ecuador con respecto a la marca.
- Los medios adecuados para difundir la marca en el Ecuador y si existe también en el extranjero.
- La parte del público de los consumidores reales o potenciales que reconocen la marca con el producto o servicio que se ofrece, por medio de encuestas, estadísticas o estudios de mercado o cualquier otro medio legal.
- Otros grupos del público de consumidores existentes o potenciales que puedan identificar la marca de productos o servicios; se utilizarán encuestas, estadísticas, análisis o estudios de mercado al igual que cualquier otro medio necesario para hacerlo.

No será necesario presentar toda la documentación para seguir el trámite, el titular presentará todos los documentos e información necesaria.

Después de presentada la documentación, se realizará un segundo examen de fondo con todo lo aportado por el titular y los análisis que hará el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual. Se da un plazo de treinta días para que el titular solicite una audiencia para probar que su marca es notoria; de no hacerlo la administración tiene un plazo de seis meses para resolver y dar a conocer si la marca es notoriamente conocida o se lo niega, en caso de negarse se puede presentar los recursos pertinentes en vía administrativa según el Estatuto Régimen Jurídico Administrativo Función Ejecutiva, ERJAFE.

El IEPI podrá resolver mediante una resolución la nulidad del reconocimiento de la marca notoria a petición de cualquier persona, en las siguientes causales:

- Cuando los documentos sean falsos y sean declarados mediante sentencia judicial.



- La resolución tenga errores de derecho o de hecho.
- En casos de nulidad absoluta según el artículo 172 de la Decisión 486.
- Si el titular de la marca notoria reconocida no lo fuera.

La marca notoria tendrá una vigencia de diez años a partir del reconocimiento en una resolución por parte del IEPI, después de los cuales tendrá que seguir el mismo procedimiento anteriormente señalado, con el fin de probar la notoriedad ante el IEPI, si se considera como marca notoria tendrá validez por otros diez años.

Por el hecho de que una marca notoria puede cambiar en el tiempo, se estableció en diez años, es lo indicado, debido a los gastos que hace el titular para demostrar que su marca es notoria en el registro y la protección que debe tener el titular frente a terceros.

A continuación veremos la oposición, que lo puede hacer cualquier persona que tenga un interés legítimo y se le esté afectando sus derechos de propiedad intelectual por parte de un tercero con el registro de la marca. Por lo que afecta directamente al titular de la marca y más aún si es notoriamente conocida.

### **3.2.3. Oposición:**

La oposición se da en un momento en el cual el titular busca evitar el registro de una marca precautelando los derechos de propiedad intelectual, más aun cuando la marca es notoriamente conocida.

Como oposición se considera a un escrito, “es una demanda administrativa que se presenta ante la autoridad marcaria competente para evitar el registro de un signo distintivo” (Ecuador Servicios, 2014). Es un proceso administrativo, para evitar que un tercero registre una marca y perjudique a su titular, según se encuentra normado en los artículos 146 al 150 de la Decisión 486.

Comparando la oposición con los litigios en la vía judicial, establece que la “oposición constituye una manera veloz y económica de impedir el registro de signos que no cumplen con el derecho aplicable” (OMPI, 2007, p.14).

El OMPI establece como motivos de oposición relativa, lo siguiente:

“En los sistemas de marcas en los que la oposición puede basarse en motivos relativos de denegación, el oponente puede alegar que la marca en cuestión está en conflicto con: una marca anterior; una solicitud anterior de marca; una marca notoriamente conocida (ello incluye la dilución del carácter distintivo de la marca o su reputación) ;”(OMPI, 2007, p.4).

El titular de la marca notoria debe tener un interés legítimo para presentar la oposición, como lo establece el artículo 146 de la Decisión 486 de la CAN. “Los procedimientos de oposición por tanto tienden a impedir dentro de la Comunidad Andina, el registro de signos que se encasillen dentro de la prohibición de registro del artículo 136 literal h)” (Villacreses, 2008, p.66), es decir las marcas que afecten derechos de la marca notoria, a continuación lo pertinente del artículo:

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

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”(Lexis,2014).

Al presentar una oposición el titular de la marca notoria no debe considerar que no haya sido registrada previamente en el país, como lo establece el artículo 229 de la Decisión 486, que a continuación citamos:

“Artículo 229.- No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que:

- a) no esté registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero;
- b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro; o,
- c) no sea notoriamente conocido en el extranjero”(Lexis, 2014).

El titular tiene 30 días para presentar la oposición después de la publicación respectiva, en el caso del Ecuador se publica en la Gaceta del IEPI. A petición de parte se puede pedir una prórroga por 30 días para presentar la oposición.

Después de presentar la oposición el IEPI notificará al solicitante para que dentro de treinta días haga presente su argumentación y las pruebas que considere pertinente, a petición de parte se otorgará un plazo de treinta días más para presentar todas las pruebas que crea necesarias. Terminado el tiempo anterior la oficina competente se pronunciará.

#### **3.2.4. Recursos Administrativos**

En caso de cualquier decisión final que resuelva el ente administrativo se pueden tomar las siguientes acciones por vía administrativa, como es el

recurso de reposición, apelación y también de impugnación ante el Tribunal Contencioso: este último es por vía contenciosa judicial.

Como recurso se entiende al:

“medio de impugnación de los actos procesales. En el concepto de Couture “Recurso quiere decir, literalmente, regreso al punto de partida. Es un re-correr, correr de nuevo, el camino ya hecho. Jurídicamente la palabra denota tanto el recorrido que se hace nuevamente mediante otra instancia, como el medio de impugnación por virtud del cual se recorre el proceso” (Benalcázar, 2007, p.79).

Primero se verá el recurso de reposición:

#### **3.2.4.1. Recurso de Reposición.-**

El recurso de reposición se basa en la interposición ante la misma autoridad que emanó la resolución pertinente, el recurso lo presenta el administrado que demuestre un interés directo y que se esté afectando sus derechos con la resolución. De lo resuelto por el recurso no se puede proponer el mismo recurso, pero si el recurso de apelación y en sede judicial por medio del recurso contencioso administrativo.

El recurso de reposición es un “medio de impugnación por el cual un particular pretende que la misma autoridad que expidió el acto administrativo que declare, modifique o extinga un derecho subjetivo, lo revise para dejarlo sin efecto total o parcialmente”(Vásconez y otros, 2001, p.96).

Con respecto a la naturaleza del recurso, Garrido Falla realiza una observación que “la doctrina como la práctica jurídica subrayan el escaso valor que este recurso tiene (por la rigurosidad coincidencia que en el órgano decisor se da de la circunstancia de ser juez y parte) en el conjunto de garantías del

administrado” (Morales, 2011, p.453), si bien es cierto que la autoridad debe proceder de una forma objetiva, es difícil que la autoridad reconozca que cometió un error, sin embargo con el recurso de reposición se “busca brindar a la autoridad administrativa la oportunidad de enmendar sus errores, sin necesidad de intervención del superior jerárquico” (Brigante, 2003, p.266) y es fundamental que presente el recurso de reposición en el caso de ser titular de la marca notoriamente conocida debido a la importancia de tener una marca de este tipo y no se sigan afectando más los derechos del titular.

Los artículos pertinentes del recurso de reposición se encuentra en el Estatuto Régimen Jurídico Administrativo Función Ejecutiva ERJAFE, y son los siguientes:

“Art. 173.- Objeto y clases.

1. Contra las resoluciones y los actos de trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio de difícil o imposible reparación a derechos e intereses legítimos, podrán interponerse por los interesados los recursos de apelación y de reposición, que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 129, 30 y 131 de esta norma.

La oposición a los restantes actos de trámite o de simple administración podrá alegarse por los interesados para su consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento” (Lexis, 2014).

También el artículo 174, a continuación descrito:

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

1. Los actos administrativos que no ponen fin a la vía administrativa podrán ser recurridos potestativamente, a elección del recurrente, en reposición ante el mismo órgano de la administración que los hubiera

dictado o ser impugnados directamente en apelación ante los ministros de Estado o ante el máximo órgano de dicha administración.

2. Son susceptibles de este recurso los actos administrativos que afecten derechos subjetivos directo del administrado” (Lexis, 2014).

El recurso de reposición se podrá interponer ante el mismo órgano que dictó y el plazo para interponer es de 15 días al día siguiente de su notificación, como lo establece el artículo 175 del Estatuto Régimen Jurídico Administrativo Función Ejecutiva ERJAFE, el tiempo máximo que tiene la administración para dictar y notificar la resolución del recurso será de dos meses.

Con respecto a los temas de Propiedad Intelectual, se puede presentar ante la resolución del Director Nacional de Propiedad Intelectual, como lo establece el artículo 357 de la Ley de Propiedad Intelectual.

La Ley de Propiedad Intelectual establece que el recurso de reposición se lo puede presentar de igual manera ante el Comité del IEPI, en su artículo 365 que se verá a continuación:

“Art. 365.- Contra las resoluciones de los Comités de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales; y, de Derechos de Autor, no podrá proponerse ningún recurso administrativo, salvo el de reposición que será conocido por los propios Comités que la expidieron, pero no será necesario para agotar la vía administrativa. Contra las resoluciones de los comités se podrá plantear las acciones previstas en la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa” (Lexis, 2014).

#### **3.2.4.2. Recurso de Apelación.-**

El recurso de apelación es “utilizable para aquellos actos que no ponen fin a la vía administrativa, es decir, en los que quepa la posibilidad de intervención de

una autoridad situada en un escalón anterior aquélla que procede el acto” (Morales, 2011, p.457).

El recurso de apelación se encuentra establecido en el Estatuto Régimen Jurídico Administrativo Función Ejecutiva ERJAFE, el cual señala que se debe presentar ante el máximo órgano de la administración, a continuación los artículos pertinentes:

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

1. Las resoluciones y actos administrativos, cuando no pongan fin a la vía administrativa, podrán ser recurridos en apelación ante los ministros de Estado o ante el máximo órgano de dicha administración. El recurso de apelación podrá interponerse directamente sin que medie reposición o también podrá interponerse contra la resolución que niegue la reposición. De la negativa de la apelación no cabe recurso ulterior alguno en la vía administrativa.
2. Son susceptibles de este recurso los actos administrativos que afecten derechos subjetivos directos del administrado” (Lexis, 2014).

Se tiene un plazo de 15 días para presentar el recurso y corre el tiempo desde el día siguiente a la notificación, si el acto no fuera expreso será de dos meses el plazo. El tiempo máximo para resolver es de dos meses y notificar correctamente. Se encuentra normado en el artículo 177 del Estatuto Régimen Jurídico Administrativo Función Ejecutiva ERJAFE.

En la Ley de Propiedad Intelectual establece que conoce los recursos de apelación el Comité de Propiedad Intelectual 357 y 364, letra b), como se encuentra a continuación:

“Art. 364.- Los Comités de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales; y, de Derechos de Autor, tendrán las siguientes atribuciones:

- a) Tramitar y resolver las consultas que los directores nacionales formulen con respecto a las oposiciones que se presenten contra cualquier solicitud de concesión o registro de derechos de propiedad intelectual;
- b) Tramitar y resolver los recursos de apelación y revisión;
- c) Tramitar y resolver las solicitudes de cancelación de la concesión o registro de derechos de propiedad intelectual, con excepción de lo dispuesto en el artículo 277 de esta Ley; y,
- d) Las demás establecidas en esta Ley.

Las resoluciones de los Comités de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales; y, de Derechos de Autor se adoptarán por mayoría de votos, debiendo necesariamente consignarse el voto salvado, en caso de haberlo” (Lexis,2014).

El recurso de apelación en el IEPI se presenta al inferior, es decir al Dirección Nacional de Propiedad Intelectual para que eleve al superior, es decir al Comité de Propiedad Intelectual, después se procede a sortear entre sus Miembros.

Avoca conocimiento del recurso, notifica a la otra parte para que conteste en el término de veinte días, en el mismo tiempo se presentarán pruebas por las dos partes.

Se señala día y hora para la audiencia oral, en la cual también se pueden presentar pruebas adicionales, y al final del trámite se resuelve mediante una Resolución, que en el caso de no estar de acuerdo se puede ir por instancia judicial al Tribunal de lo Contencioso Administrativo en un plazo máximo de 90 días.



### 3.2.4.3. Recurso de Revisión.-

La doctrina y los ordenamientos jurídicos han caracterizado al recurso de revisión como “de un carácter extraordinario, excepcionalidad que viene marcada por el señalamiento taxativo de las causales en las cuales procede, presupuesto que derroca inclusive la firmeza de los actos en vía administrativa” (Morales, 2011, p.460).

Cada ordenamiento jurídico tiene su definición o entiende de distinta manera el recurso de revisión, para el derecho y argentino y español lo establecía como:

“recurso ordinario, es decir que acepte la interposición de otro recurso jerárquico posterior en vía administrativa; mientras que para la legislación alemana constituye una simple petición o solicitud, considerando que en rigor no se revisa el mismo acto, sino que se aportan elementos nuevos ignorados en la circunstancia de la emisión del acto impugnado”( Vásconez y otros, 2001, p.101).

El recurso de revisión en el Ecuador es considerado como medio extraordinario de impugnación, el recurso es ante la máxima autoridad del órgano administrado, en el caso de propiedad intelectual es el Comité de Propiedad Intelectual y lo interponen los titulares de derechos subjetivos que tengan un interés directo o se consideren perjudicados.

Con respecto al recurso el jurista ecuatoriano Patricio Secaira estableció que el recurso de revisión:

“está restringida a aquellos casos en los cuales se justifique que los actos impugnados adolecen de errores jurídicos y fácticos; esto es no respondan a su verdad material y objetiva; cuando existan hechos supervinientes de tanta importancia que afecten su esencia; cuando los documentos o informaciones que sirvieron de base para que se emita el

acto hayan sido declarados en vía judicial; o cuando el acto se hubiere expedido para el cometimiento de un delito; entre otros” (Morales, 2011,p.460).

Las causales para presentar el recurso de revisión basándonos en el ERJAFE se encuentran normadas en el artículo 178 y se lo presenta ante la máxima autoridad competente de la Administración Pública Central autónoma, por resoluciones expedidas por ellos mismos, sus subordinados o entidades adscritas.

Las causales para presentar el recurso de revisión se encuentran a continuación:

- “a) Que hubieren sido dictados con evidente error de hecho o de derecho que aparezca de los documentos que figuren en el mismo expediente o de disposiciones legales expresas;
- b) Cuando con posterioridad aparecieren documentos de valor trascendental ignorados al expedirse el acto o resolución que se trate;
- c) Cuando en la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios falsos declarados en sentencia judicial, anterior o posterior a aquella resolución; y,
- d) Cuando la resolución se hubiere expedido como consecuencia de uno o varios actos cometidos por funcionarios o empleados públicos tipificados como delito y así declarados en sentencia judicial firme”

El recurso de revisión se podrá interponer en el plazo de tres años a partir del inicio de su vigencia en los casos de los literales a) y b), y de tres meses a partir de la ejecutoria de la sentencia condenatoria, siempre que no hayan transcurrido cinco años desde el inicio de la vigencia del acto de que se trate en los otros casos (Lexis, 2013).

Al referirnos a la primera causal se considera un vicio intrínseco de la resolución y tiene un cierto parecido a la casación al considerar errores en derecho. En el segundo causal aporta nuevas pruebas que no se tomaron en cuenta y deben ser consideradas para emitir una resolución correcta, los dos últimos motivos hacen que las resoluciones no se encuentren debidamente sustentadas por actuaciones indebidas y tipificadas que deberán ser probados con una sentencia judicial.

Las causales para el recurso de revisión según la Ley de Propiedad Intelectual están el artículo 227, y son conocidas por el Comité de Propiedad Intelectual, como se ve a continuación:

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

- a) Cuando el registro se hubiere otorgado en base a datos o documentos falsos que fueren esenciales para su concesión;
- b) Cuando el registro se hubiere otorgado en contravención a los artículos 194 y 195 de esta Ley;
- c) Cuando el registro se hubiere otorgado en contravención al artículo 196 de esta Ley; y,
- d) Cuando el registro se hubiere obtenido de mala fe. Se considerarán casos de mala fe, entre otros, los siguientes:
  - 1. Cuando un representante, distribuidor o usuario del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre de esa marca u otra confundible con aquella, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera; y,
  - 2. Cuando la solicitud de registro hubiere sido presentada o el registro hubiere sido obtenido por quien desarrolla como actividad habitual el registro de marcas para su comercialización; y,

e) Cuando el registro se hubiere obtenido con violación al procedimiento establecido o con cualquier otra violación de la ley que sustancialmente haya influido para su otorgamiento” (Lexis, 2013).

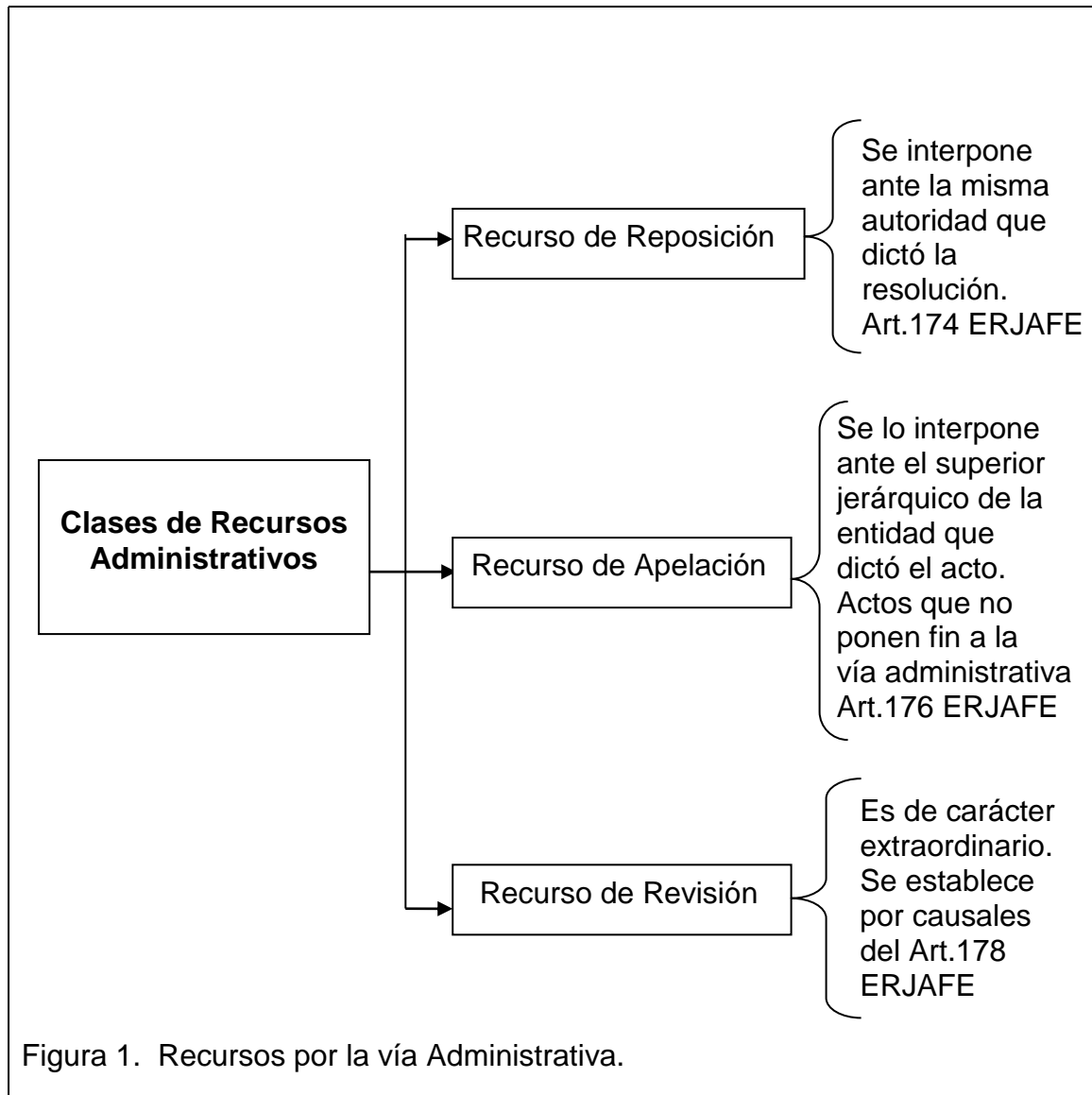


Figura 1. Recursos por la vía Administrativa.

### 3.2.5.- Vías de invalidación que se dan después del registro.

En este escenario se invalidará el registro de una marca por parte de un tercero al demostrar la notoriedad de la marca, lo cual es un proceso en etapa administrativa. La normativa de propiedad intelectual comunitaria y la ley de propiedad intelectual garantizan la protección al titular. Conforme a la normativa antes mencionada “permite al titular el ejercicio pleno de una serie de acciones

tendientes a proteger sus derechos en contra del uso y registro no autorizado” (Villacreses, 2008, p.43), la postura de defender los derechos del titular de la marca notoria permiten que se lo haga “anulando el acto administrativo que concedió el registro o cancelando el título del registro” (Yagual, 2011, p.58).

La autora Gina Lorena Yagual Vizqueta y el autor Francisco Villacreses, de la Universidad Andina, establecen que las vías para defender los derechos de los titulares de la marca notoria son la cancelación y la nulidad, como es la postura de la presente tesis.

### **3.2.5.1.- Por Nulidad**

La nulidad se da cuando se invalida un registro porque nació afectando al titular, el acto administrativo nació con un vicio por ende debe ser anulado. “La nulidad de registros marcarios, se produce por razones estrictamente de legalidad, es decir, el acto administrativo desde el momento de su emisión, nació viciado al contravenir expresas disposiciones de nuestro ordenamiento jurídico” (Villacreses, 2008, p.47).

En la Decisión 486 de la CAN, en su artículo 172 establece las nulidades, para presentar la nulidad absoluta es en cualquier tiempo, la nulidad relativa en cinco años desde que se concedió el registro de la marca conflictiva. Es importante presentar durante los cinco años, porque en caso contrario se podría subsanar.

El artículo 172 párrafo segundo establece la nulidad relativa la cual sirve para invalidar un registro de la marca conflictiva por un vicio, a continuación la norma pertinente:

“Art. 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad

absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.

Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna.

No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad.

Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca”(Lexis,2013).

Con respecto el artículo 172 de la Decisión 486 “considera dentro de los motivos de nulidad relativa el otorgamiento de marcas que contravienen lo dispuesto por el artículo 136 que precisamente en el literal h) que prohíben el” (Villacreses, 2008, pp.47, 48) “registro de signos idénticos o similares a signos notoriamente conocidos que afecten el derecho del titular de esos signos” (Yagual, 2011, p.58).

A continuación se encuentra el artículo 136 literal h) de la Decisión 486:

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

h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera 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” (Lexis,2013).

La nulidad relativa establecida en el artículo 136 letra h) de la Decisión 486 indica que la misma autoridad de oficio o un tercero interesados precautelando los derechos del titular siendo el caso y los “derechos de los consumidores frente al riesgo de confusión o de asociación en el mercado, existiendo razones de interés público”(Villacreses, 2008, p.47). Se encuentran facultados para promover la nulidad relativa a la marca conflictiva “impugnando la validez del acto administrativo que concedió el registro, debiendo haberlo negado” (Yagual, 2011, p.59).

El titular de la marca notoria está obligado a demostrar que su marca fue notoria en el momento que el tercero registró la marca conflictiva ante la Oficina Competente y en el momento que presenta la documentación pertinente para la anulación de la marca al tener un origen de legalidad en contravención a la normativa.

### **3.2.5.2.- Por cancelación**

A continuación se explicará la cancelación, se da cuando al registro “de una marca tiene su origen en razones de oportunidad, las mismas que motivan la

extinción de los derechos sobre el signo” (Villacreses, 2008, p.43), es decir cuando la marca ya fue registrada y por ende afecta al titular legítimo de la marca notoriamente conocida al ser idéntica o similar a la marca que se le concedió el registro.

La norma pertinente es el artículo 235 de la Decisión 486 y prescribe:

“Art. 235.- Sin perjuicio del ejercicio de las causales de cancelación previstas en los artículos 165 y 169, en caso que las normas nacionales así lo dispongan, la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca, a petición del titular legítimo, cuando ésta sea idéntica o similar a una que hubiese sido notoriamente conocida, de acuerdo con la legislación vigente, al momento de solicitarse el registro” (Lexis, 2013).

En el presente artículo 235 de la Decisión 486, surge una duda al indicar que se debe demostrar con la legislación vigente, al momento de solicitar la marca, lo cual provoca que se lo debe hacer cuando se está pidiendo la cancelación o en el momento que se otorgó previamente la marca a un tercero, con lo cual ha surgido confusiones o mal interpretaciones y se recomienda para evitar eso que se demuestre que existe notoriedad en el momento de solicitar la cancelación y cuando se otorgó el registro que se desea cancelar.

Así mismo la cancelación está regulada en la legislación del Ecuador en el artículo 222 de la Ley de Propiedad Intelectual, y como se dice a continuación:

“Art. 222.- Así mismo, se cancelará el registro de una marca, a petición del titular legítimo, cuando ésta sea idéntica o similar a una marca que hubiese sido notoriamente conocida o que hubiese sido de alto renombre al momento de solicitarse el registro”(Lexis,2013).



Esta norma de la Ley de Propiedad Intelectual es parte de nuestro derecho interno, más la facultad que da la Decisión 486, al ser una legislación supranacional, confirman la posibilidad de cancelar un registro marcario al ser idénticos o similares a su marca notoriamente conocida.

Las consecuencias de la cancelación de un registro de una marca motivan la “extinción de los derechos sobre el signo. Los efectos de la cancelación rigen desde su declaratoria hacia el futuro, por lo tanto se reputan válidos los actos y contratos celebrados durante la vigencia de la marca” (Villacreses, 2004, p.41).

Para acceder a la vía de la cancelación en el caso de la marca notoria, la demanda debe presentarla su titular legítimo por lo que dice la doctrina con respecto a que derechos subjetivos se manifiestan en los elementos de voluntad e interés, en el caso del derecho administrativo el poder de exigir la existencia de una obligación jurídica y el interés que tiene un sujeto activo en contra de un sujeto pasivo.

El legítimo titular tiene la facultad o calidad de exigir a terceros el respeto y observancia de su derecho sobre la marca notoria, lo cual demuestra con registro de países en donde la marca es protegida, registrada o se usa, también el país de origen de la marca y el propio país que se está buscando la cancelación.

El procedimiento de cancelación está regulado en el artículo 170 de la Decisión 486, el cual establece que el competente para conocer es la Oficina Nacional; en el caso del Ecuador es el Comité de Propiedad Intelectual, el cual recibe una solicitud de cancelación con lo que se procede a notificar al titular de la marca registrada para que dentro del plazo de sesenta días hábiles haga valer sus alegatos y pruebas, después de que se concluya el término se pronunciará con la respectiva resolución. Esta norma tiene concordancia con el artículo 365 de la Ley de Propiedad Intelectual, el que establece como vía en sede

administrativa es susceptible de recurso de reposición, o en vía judicial por medio del recurso subjetivo o de plena jurisdicción.

Sin embargo el Comité de Propiedad Intelectual en el Ecuador basándose en el artículo 151 del Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva convoca, además, a una audiencia, con lo que está contraviniendo una norma de carácter superior al no constar en la Decisión 486 de la CAN, y al ser una norma con carácter supranacional está por encima de una norma interna por el principio de supremacía.

El artículo 151 del Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, se encuentra a continuación:

“Art. 151.- Trámite de audiencia.

1. Instruidos los procedimientos, e inmediatamente antes de redactar la resolución, se pondrá de manifiesto a los interesados o, en su caso, a sus representantes la convocatoria a audiencia, en la que se señalará el día y hora de la misma.
2. Los interesados, podrán alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes.
3. Si antes del vencimiento del plazo los interesados manifiestan su decisión de no efectuar alegaciones verbales o escritas, ni aportar nuevos documentos o justificaciones, se tendrá por realizado el trámite.
4. Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado” (Lexis, 2014).

### **3.2.5.3.- Diferencias entre la nulidad y cancelación**

La diferencia que existe entre las dos acciones está en los sujetos de la acción y en el tiempo para ejercerla. En la nulidad, la acción puede presentarla de oficio la misma autoridad competente o cualquier interesado dentro de los cuales está el titular legítimo o cualquier persona que sienta que fue afectada por la confusión que ocasiona el registro de una marca ilegítima al causar un perjuicio a todos. El plazo para presentar esta acción es de cinco años cuando sea relativa. En el caso ser una nulidad absoluta se puede presentar en cualquier momento.

La cancelación solo puede presentarla el legítimo titular de la marca notoriamente conocida y no existe tiempo o plazo para invocar esta vía. Lo dicho en el párrafo anterior y en el presente posiblemente sea la diferencia más clara de sustento para justificar las dos acciones. Pero las dos acciones norman el reconocimiento de una marca notoriamente conocida y el fin de una marca ilegítimamente registrada.

Respecto de la causal para las dos acciones se puede considerar que la acción de nulidad es por errores que cometió la oficina nacional al conceder el registro a una marca que tiene una prohibición al ser un signo idéntico o similar a otro que era notoriamente conocido en el momento que se concedió el registro; en el caso de la cancelación la consideración es similar y se basa en que la marca registrada sea idéntica o similar a una que hubiese sido notoriamente conocida al momento de solicitarse el registro.

Toda persona y en cualquier momento puede presentar una nulidad absoluta, siempre que una marca contravenga los artículos 134 y 135 de la Decisión 486, aunque durante el proceso de registro la oficina competente puede resolverlo debido al artículo 172 de la Decisión 486, que le permite actuar de oficio.

En el caso de cancelación o nulidad relativa, el titular de la marca notoria debe probar que su marca tiene dicha calidad según como sustenta el Tribunal Andino “en varios fallos ha insistido que la notoriedad de la marca es un hecho que debe probarse, pues la marca para convertirse en notoria es el resultado de una serie de factores” (Interpretación Prejudicial No. 60-IP-2001, pp. 9,10).

También debe probar que dicha calidad es anterior al registro de la marca impugnada; también se entiende que debe ser demostrada tal notoriedad en el momento que se resuelve la nulidad según la norma andina pero en la cancelación no establece la exigencia de probar la notoriedad al momento de resolver la acción según la Decisión 486. Esta omisión que tiene la norma supranacional se subsana con el entendimiento y lo que se da en la práctica al demostrar la notoriedad en ese momento para que acepte y resuelva la oficina nacional competente.

La calidad del titular fundamenta el derecho subjetivo para reclamar, basándose que se está afectando su marca mientras siga registrada la marca ilegítima, ya que no se debe olvidar que según la normativa actual la marca notoria es extra-registral al no basarse propiamente en un registro de la marca sino en la notoriedad que debe tener.

En los casos de Cancelación el competente para conocerlo es el Comité de Propiedad Intelectual en el IEPI.

“Para resolver los casos de cancelación por notoriedad, la misma Ley ha dispuesto la competencia al Comité de Propiedad Intelectual, Industrial, y Obtenciones Vegetales. Y la competencia para resolver la nulidad conforme con esta misma ley la tiene el mismo Comité de Propiedad Intelectual del IEPI a través del recurso de revisión en sede administrativa” (Yagual, 2011, p.63).

Todo lo dicho en el párrafo anterior está establecido en los artículos 364 y 227 de la Ley de Propiedad Intelectual del Ecuador con respecto a la vía administrativa. De lo que resuelva el Comité sólo cabe el recurso de reposición que será resuelto por el mismo ente de la administración. Se debe considerar que no es necesario agotar la vía administrativa para interponer ante Jurisdicción Contencioso Administrativa, lo cual se encuentra establecido en el artículo 365 de la Ley de Propiedad Intelectual.

La nulidad o anulación tienen un origen de legalidad con lo que se quiere decir que los actos administrativos de registro fueron otorgados por la Oficina Nacional, es decir el IEPI para el Ecuador, en contravención a la normativa vigente al momento de conceder el registro. En cambio la cancelación se basa en que la marca conflictiva ya fue registrada y por ende afecta al titular legítimo de la marca notoria al ser idéntica o similar. La marca notoria debe ser probada al momento del registro y en la presentación de la cancelación.

Para complementar las ideas anteriores, exponemos lo establecido en el Proceso 28-IP-1996 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que consideró que la notoriedad se la debe probar correctamente, tanto en la acción de nulidad como en la acción de cancelación. A continuación está la parte pertinente:

“Si la acción de nulidad persigue dejar sin efecto un acto que fue declarado válido por la Oficina Nacional Competente, el análisis sobre su legalidad deberá hacerse a la luz de las normas que le dieron vigencia, y si estas prohibían conferir el registro de una marca cuando existiera una notoriamente conocida, es lógico sostener que tal hecho debe haberse cumplido al momento de tramitarse la solicitud de la marca cuyo registro se impugna, ya que en ese instante procesal se calificaron los requisitos de fondo de una marca para aceptarse o negarse su registro, entre otros la existencia de una marca notoriamente conocida. Asimismo si se objeta posteriormente el registro de una

marca anterior en base de la notoriedad, esta circunstancia debe permanecer como tal, inclusive, como elemento legitimante para accionar dicha nulidad (...), ya que quien no es titular de una marca notoria al momento de ejercer su derecho, estaría impedido de solicitar la anulación sobre la base de la causal de notoriedad de su marca.

En lo que respecta a la cancelación, la Oficina Nacional Competente cancelará el registro de una marca, a petición del titular legítimo, cuando ésta sea idéntica o similar a una marca que hubiese sido notoriamente conocida, de acuerdo con la legislación vigente al momento de solicitar el registro con lo que el requisito de notoriedad debe cumplir con las exigencias que requería la ley al momento de solicitarse el registro de la marca que se impugna para efectos de la cancelación, con lo cual se requiere en primer término la prueba de esa notoriedad actual de la marca, en el entendido de que si tal marca carece de dicha condición la protección que le confiere la ley para ejercer el derecho a oponerse no tendría fundamento alguno.”(Villacreses, 2004, p.56)

Con esto se entiende más claro que si procede tanto la nulidad, como la cancelación en caso de notoriedad previa y se aplicará según el caso pese a que tienen muchas similitudes y que se debe probar la notoriedad en el momento del registro de la marca ilegítima en ambos procesos.

Tampoco se encontraría mayor diferencia de fondo entre la nulidad y la cancelación al probar la notoriedad de la marca, lo cual básicamente se reduce a ése momento los dos acciones, porque el titular de la marca notoriamente conocida puede recurrir a cualquiera de las dos vías para reivindicar la protección de sus derechos.

### **3.2.6. Acciones frente al uso desautorizado. Vía administrativa y vía Judicial**

El titular de una marca notoriamente conocida tiene algunas acciones que podría iniciar para defender sus derechos adquiridos contra el uso no autorizado, las cuales podrá ejercer ante la autoridad competente para prohibir el mal uso o desautorizado de la marca, en casos que se esté causando confusión o asociación con respecto al prestigio, calidad, origen empresarial o cualquier tipo de daño económico que pueda darse.

En la Decisión 486 se encuentra regulado el mal uso de un signo notoriamente conocido, en los artículos 231 y 238:

“Art.231.- El titular de un signo distintivo notoriamente conocido tendrá acción para prohibir su uso a terceros y a ejercer ante la autoridad nacional competente las acciones y medidas que correspondan. Así mismo el titular podrá impedir a cualquier tercero realizar con respecto al signo los actos indicados en el artículo 155, siendo aplicables las limitaciones previstas en los artículos 157 y 158.

Art.238.- El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción” (Lexis, 2013).

Las acciones se pueden interponer ya sea por vía administrativa o vía judicial, las cuales serán por parte del titular de la marca notoria.

### **3.2.6.1.- Acciones por la vía Administrativa.**

Parte de la vía administrativa para que el titular de la marca notoriamente conocida prohíba el uso no autorizado y defiende sus derechos, tiene acciones por la vía administrativas que veremos a continuación:

El titular para evitar cualquier tipo de inconveniente podría enviar una carta de apercibimiento a los terceros que están infringiendo para que paren su actividad la cual está afectando la marca del titular, en caso de que no conteste o lo siga realizando después del respectivo aviso se la podría considerar como mala fe y reincidencia, la cual serviría más adelante en algún proceso.

Se recurre al Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual en caso de mal uso de la marca notoria, al ser la oficina competente para hacerlo, cuando se da confusión, asociación, dilución o cualquier aprovechamiento de la marca. Se busca la tutela administrativa en la Dirección competente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, para que en uso de sus potestades aplique el artículo 241 de la Decisión 486

“Art. 241.- El demandante o denunciante podrá solicitar a la autoridad nacional competente que se ordenen, entre otras, una o más de las siguientes medidas:

- a) El cese de los actos que constituyen la infracción;
- b) La indemnización de daños y perjuicios;
- c) El retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la infracción, incluyendo los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad u otros materiales, así como los materiales y medios que sirvieran predominantemente para cometer la infracción;
- d) La prohibición de la importación o de la exportación de los productos, materiales o medios referidos en el literal anterior;



- e) La adjudicación en propiedad de los productos, materiales o medios referidos en el literal
- c), en cuyo caso el valor de los bienes se imputará al importe de la indemnización de daños y perjuicios;
- f) La adopción de las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción, incluyendo la destrucción de los productos, materiales o medios referidos en el literal c) o el cierre temporal o definitivo del establecimiento del demandado o denunciado; o,
- g) La publicación de la sentencia condenatoria y su notificación a las personas interesadas, a costa del infractor.

Tratándose de productos que ostenten una marca falsa, la supresión o remoción de la marca deberá acompañarse de acciones encaminadas a impedir que se introduzcan esos productos en el comercio.

Asimismo, no se permitirá que esos productos sean reexportados en el mismo estado, ni que sean sometidos a un procedimiento aduanero diferente.

Quedarán exceptuados los casos debidamente calificados por la autoridad nacional competente, o los que cuenten con la autorización expresa del titular de la marca” (Lexis, 2013).

Para que el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual determine que se está dando una infracción e impida que se la siga cometiendo, el titular debe realizar un proceso para que el IEPI proceda a inspeccionar el incumplimiento, y sancionarlo por medio de acciones preventivas y definitivas como por ejemplo la remoción de rótulos, aprehensión física de la mercancía, multas.

Otra acción que tiene el titular de la marca notoria, se presenta cuando un tercero intente ingresar o exportar del país productos que imiten, asocien o confundan con su origen empresarial correcto, en este caso el Servicio

Nacional de Aduana del Ecuador SENA E tiene la facultad para impedir la entrada o salida de productor que contravengan los derechos de Propiedad Intelectual.

Para lo cual el titular legítimo debe presentar una denuncia ante la SENA E para que según lo aportado considere que se suspenda el ingreso o salida de la mercancía y podrá solicitar medidas cautelares. Después con toda la documentación se envía al IEPI por ser el competente en la materia para que revoque o confirme las medidas cautelares y de ser el caso se remitirá la documentación a la fiscalía para las investigaciones pertinentes

### **3.2.6.2.- Tribunal Distrital de lo Contencioso y Administrativo.**

La demanda en lo principal respecto del uso no autorizado por parte de terceros será conocido por el Tribunal Contencioso Administrativo, al ser competente para conocerlo por vía judicial. De esta forma, el titular de la marca notoria va impedir y prohibir el uso de su marca por medio de esta acción que se encuentra regulada en el artículo 231 de la Decisión 486 y es:

“Art. 231.- El titular de un signo distintivo notoriamente conocido tendrá acción para prohibir su uso a terceros y a ejercer ante la autoridad nacional competente las acciones y medidas que corresponden.

Asimismo el titular podrá impedir a cualquier tercero realizar con respecto al signo los actos indicados en el artículo 155, siendo aplicables las limitaciones previstas en los artículos 157 y 158”(Lexis, 2013).

La acción ante el Tribunal Contencioso Administrativo se desarrollará en un proceso verbal sumario como lo establece el artículo 297 de la Ley de Propiedad Intelectual y textualmente dice “las demandas relacionadas con la propiedad intelectual se tramitarán en juicio verbal sumario, con las modificaciones constantes en el presente Capítulo” (Lexis, 2013).

La acción por uso no autorizado ante el Tribunal Contencioso Administrativo tiene un tiempo para presentarse, es de cinco años desde que se tuvo conocimiento del mal uso de la marca notoriamente conocida, pero sí se realizó de mala fe la acción no prescribe. La acción que también podría seguir el titular de la marca notoria es por daños y perjuicios conforme al derecho común.

La Autoridad Nacional Competente en el momento de resolver podrá considerar si se lo actuó de buena o mala fe, según el artículo 234 de la Decisión 486, para lo cual se hará un análisis de la mala fe en lo referente a las consecuencias y la intención en el caso de violar una norma, contrato, acuerdo o practica que cause un daño.

#### **3.2.6.2.1-. Juez de lo Civil.**

El titular de la marca notoria tiene la potestad para recurrir por un pedido ante Juez de lo Civil con el fin de que dicte medidas preventivas. El pedido de medidas cautelares debe seguir un proceso principal en sede contencioso administrativo donde se discute el fondo, como las establecidas en el artículo 246 de la Decisión 486, descrita a continuación:

“Art. 246.- Podrán ordenarse, entre otras, las siguientes medidas cautelares:

- a) El cese inmediato de los actos que constituyan la presunta infracción;
- b) El retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la presunta infracción, incluyendo, los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad u otros materiales, así como los materiales y medios que sirvieran predominantemente para cometer la infracción,
- c) La suspensión de la importación o de la exportación de los productos, materiales o medios referidos en el literal anterior;

- d) La constitución por el presunto infractor de una garantía suficiente; y,
- e) El cierre temporal del establecimiento del demandado o denunciado cuando fuese necesario para evitar la continuación o repetición de la presunta infracción.

Si la norma nacional del País Miembro lo permite, la, autoridad nacional competente podrá ordenar de oficio, la aplicación de medidas cautelares” (Lexis, 2013).

Las medidas cautelares solicitadas deben ser necesarias para impedir que se continúe la comisión de la infracción y con el fin de obtener y conservar adecuadamente las pruebas al ser una medida que deriva de un proceso principal. Debido a la naturaleza de las medidas cautelares se pide una caución con la intención de precautelar todas las pruebas que sean útiles.

Es importante tener un proceso o una vía principal para conocer y dilucidar la infracción que se esté cometiendo, como lo regula la misma Decisión 486 en su artículo 248, y de igual manera la notificación a la otra parte para que tenga el legítimo derecho a defenderse para lo cual da un término y de no hacerlo podrá modificar, revocar o confirmar la medida cautelar. A continuación está la norma:

“Art. 248.- Cuando se hubiera ejecutado una medida cautelar sin intervención de la otra parte, ella se notificará a la parte afectada inmediatamente después de la ejecución. La parte afectada podrá recurrir ante la autoridad nacional competente para que revise la medida ejecutada.

Salvo norma interna en contrario, toda medida cautelar ejecutada sin intervención de la otra parte quedará sin efecto de pleno derecho si la acción de infracción no se iniciara dentro de los diez días siguientes contados desde la ejecución de la medida.

La autoridad nacional competente podrá modificar, revocar o confirmar la medida cautelar” (Lexis, 2013).

La norma anteriormente mencionada se complementa con el artículo 314 de la Ley de Propiedad Intelectual del Ecuador, aunque la Decisión 486 otorga un tiempo de 10 días mientras que la Ley interna otorga 15 días, tendríamos que basarnos en el principio de supremacía del derecho comunitario frente al interno y someternos a lo que dice la norma nacional.

“Art. 314.- Cumplida la medida cautelar se citará la demanda al demandado y el juez dispondrá que comience a correr el término de prueba previsto en el artículo 902 del Código de Procedimiento Civil.

Las medidas cautelares caducarán si dentro del término de quince días de ejecutadas no se propone la demanda en lo principal.

En los casos en que las medidas provisionales sean revocadas o caduquen por acción u omisión del demandante, o en aquellos casos en que posteriormente se determine que no hubo infracción o amenaza de infracción de un derecho de propiedad intelectual, el juez competente ordenará al actor, previa petición del demandado, la indemnización de daños y perjuicios”(Lexis, 2013).

### **3.2.7 Sanciones por Prácticas Desleales.**

Las prácticas desleales se “caracterizan por ir en contra de aquellas prácticas que son social y comercialmente aceptadas como ética en los negocios” (Alvarado, 2012, p.106).

Es la última acción a la cual puede recurrir el titular de la marca notoriamente conocida y se presenta ante la Superintendencia de Control del Poder de

Mercado en casos de que se esté ilegítimamente usando la marca notoria y causando un daño a los consumidores y al titular de la marca.

En el Ecuador, desde la creación de Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, en el Registro Oficial suplemento 555 de 13-oct-2011, se reguló y se desarrolló la definición y tratamiento de las prácticas desleales. Según el Capítulo II de esta norma. El encargado de sancionar es la Superintendencia de Control del Poder de Mercado y así lo establece el artículo 37 de la Ley antes mencionada y lo transcribimos a continuación:

“Art. 37.- Facultad de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado.- Corresponde a la Superintendencia de Control del Poder de Mercado asegurar la transparencia y eficiencia en los mercados y fomentar la competencia; la prevención, investigación, conocimiento, corrección, sanción y eliminación del abuso de poder de mercado, de los acuerdos y prácticas restrictivas, de las conductas desleales contrarias al régimen previsto en esta Ley; y el control, la autorización, y de ser el caso la sanción de la concentración económica”(Lexis,2013).

La Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado dentro de su normativa de las prácticas desleales considera como graves en el artículo 78, numeral dos, letra c. lo siguiente:

“Art. 78.- Infracciones.- Las infracciones establecidas en la presente Ley se clasifican en leves, graves y muy graves.

(...)

2. Son infracciones graves:

(...)

c. El falseamiento del régimen de competencia mediante prácticas actos desleales en los términos establecidos en el artículo 27 de esta Ley” (Lexis, 2013).

Las sanciones que impone la Superintendencia las veremos a continuación en el artículo 79 de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado:

“Art. 79.- Sanciones.- La Superintendencia de Control del Poder de Mercado impondrá a las empresas u operadores económicos, asociaciones, uniones o agrupaciones de aquellos que, deliberadamente o por negligencia, infrinjan lo dispuesto en la presente Ley, las siguientes sanciones:

- a. Las infracciones leves con multa de hasta el 8% del volumen de negocios total de la empresa u operador económico infractor en el ejercicio inmediatamente anterior al de la imposición de la multa.
- b. Las infracciones graves con multa de hasta el 10% del volumen de negocios total de la empresa u operador económico infractor en el ejercicio inmediatamente anterior al de la imposición de la multa.
- c. Las infracciones muy graves con multa de hasta el 12% del volumen de negocios total de la empresa u operador económico infractor en el ejercicio inmediatamente anterior al de imposición de la multa” (Lexis, 2013).

El procedimiento se encuentra en el Capítulo V de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, y el término para la prescripción de la posibilidad de recurrir a la Superintendencia es de cuatro años desde que se tuvo conocimiento de la infracción. Se la puede hacer de oficio o a petición de parte. Las sanciones impuestas prescriben en ocho años.

El proceso se inicia con una denuncia que es calificada, después se correrá traslado al presunto o presuntos responsables con la denuncia para que presenten explicaciones, se inicia una investigación que será de carácter reservado, excepto para las partes directamente involucradas. Se abre un término para prueba y si es necesaria una audiencia pública. Al finalizar

resolverá y se puede presentar recursos de reposición, apelación y extraordinario de revisión si es necesario.

En el caso que la Superintendencia de Control del Poder de Mercado resuelva que existió deslealtad, el operador afectado, es decir el titular de la marca notoria puede demandar por daños y perjuicios: la ley de la misma materia establece en los artículos 25 y 71 de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado.

A continuación lo pertinente del artículo 25 de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado:

“Artículo 25.-

Las sanciones impuestas a los infractores de la presente ley no obstan el derecho de los particulares de demandar la indemnización de daños y perjuicios que corresponda de conformidad con las normas del derecho común, así como la imposición de sanciones de índole penal, en caso de constituir delitos” (Lexis,2014).

En el artículo 25 establece la facultad del titular afectado por una práctica desleal para iniciar daños y perjuicios; el artículo 71 compensa lo anterior y dicha acción se sigue ante el juez de lo civil la misma que se puede presentar hasta cinco años desde que la Superintendencia de Control del Poder de Mercado sancione la práctica desleal.

“Art. 71.- Responsabilidad civil.- Las personas naturales o jurídicas que hubieren sufrido perjuicio por la comisión de actos o conductas prohibidas por esta Ley, podrán ejercer la acción de resarcimiento de daños y perjuicios conforme las normas del derecho común. La acción de indemnización de daños y perjuicios será tramitada en vía verbal sumaria, ante el juez de lo civil y de conformidad con las reglas



generales y prescribirá en cinco años contados desde la ejecutoria de la resolución que impuso la respectiva sanción” (Lexis, 2014).

### **3.3.- Análisis de la importancia de tener una marca notoriamente conocida en el mercado.**

La marca notoriamente conocida es de carácter primordial, no solo para el titular sino para todos los que actúan directa e indirectamente en el mercado, y obviamente para los consumidores, al ser los afectados con un producto o servicio de un origen empresarial distinto a lo que buscaban. Los consumidores de todo tipo clase, lugar, situación, etc., no deben silenciarse al recibir un daño al pagar por algo que no es precisamente lo que deseaban.

El poder que llega a tener una marca notoria en el mercado es primordial para su titular porque invirtió tiempo, dinero, estrategias para llegar al puesto que tiene su marca por eso el sentido de garantizar lo mejor que se pueda para que un tercero de mala fe no se aproveche del prestigio que se ha ganado con esfuerzo.

Al existir cada vez un mercado más competitivo e internacional van surgiendo estrategias fuertes y destructivas por parte de algunos operadores en el mercado, especialmente al tener una marca que realza sobre las demás, los competidores van a tratar de dañar la marca a través de prácticas desleales o actuaciones de forma individual o asociándose de manera colusoria, por eso la importancia de tener instituciones fuertes que frenen y regulen todo tipo de actos o prácticas anticompetitivas.

En la actualidad varias empresas se encargaron de ganarse un sector del mercado utilizando todos los medios legales para conseguirlo, hasta lograr que su marca sea notoria, por lo cual tienen todo el derecho de utilizar su marca para ganar todo lo que más puedan mientras que no sean abusivos. Para que

el titular legítimo mantenga su posición se debe proteger su mérito e inversión por toda la legislación nacional, internacional y comunitaria.

En las legislaciones de los países a lo largo de la historia se fue desarrollando y protegiendo cada vez más la marca notoria debido a la importancia que adquirieron. Las autoridades de los países y los empresarios dueños de las marcas notorias se fueron dando cuenta al notar que los consumidores reconocían sus productos o servicios por una marca y cada vez iban ganando más consumidores por su calidad o prestigio.

Las oficinas encargadas de propiedad intelectual son exigentes para reconocer la notoriedad de una marca por la importancia y fortaleza que tendría la marca en el mercado al tener esa calidad, con lo cual se estaría demostrando el beneficio que tiene el titular de la marca.

El tener una marca notoriamente conocida permite a los consumidores distinguir los productos o servicios y garantiza a las empresas diferenciar sus productos, es sin dudas un instrumento de mercadotecnia y comercialización, e incluso llegar a ser activos comerciales y financieros muy importantes. Al ser una marca fuerte pueden desarrollarse en el mercado como objeto de concesión de licencias, acuerdos de franquicias y expandirse en el mercado nacional e internacional manteniendo su calidad.

La marca notoria logra que los consumidores o posibles consumidores puedan recordarla con facilidad al ser una marca famosa que tiene una calidad de notoria, también los medios de comunicación por medio de la publicidad, incluso en la actualidad por medio del internet en las páginas, blogs y redes sociales.

Las marcas notoriamente conocidas tienen mayor protección en los países que sus Oficinas Nacionales Competentes así las declaran y reconocen y en muchas legislaciones gozan de ese privilegio pese a no estar registradas, con

la finalidad de impedir que las empresas competidoras se aprovechen de la reputación o buen nombre que han llegado a conseguir.

El hecho mismo que en varios países se muestre un interés en el derecho marcario nos muestra la importancia que tienen estos signos en el mercado, y con más razón aún al ser una marca notoria debido a la influencia que tienen e incluso su valor respecto a la procedencia e imagen de un país.

Los titulares legítimos de las marca notoriamente conocidas se benefician del poder distintivo que tienen estos signos para expandirse, y lo hacen por los medios de comunicación, al ser un enlace fuerte entre los consumidores y el origen empresarial del producto o servicio.

Los organismos o instituciones competentes nacionales, internacionales y comunitarias han tratado los casos de la marca notoria con mucha cautela al ser un signo distintivo altamente influyente en el mercado para sus consumidores y precautelando el bienestar general.

La marca notoriamente conocida no solo debería importar a sus titulares sino a todos por posibilitar que el producto o servicio que deseamos sea el correcto con respecto a su origen, calidad o por ser el que se desea sobre los demás.

## CAPITULO IV

### 4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Terminado el trabajo investigativo sobre la marca notoriamente conocida, se ha logrado llegar las siguientes conclusiones y recomendaciones las cuales deben ser tomadas en cuenta.

#### 4.1 CONCLUSIONES

En este trabajo investigativo, se ha llegado a determinar y establecer las siguientes conclusiones:

-En el Ecuador, la Constitución y la normativa nacional e internacional vigente reconoce y garantiza a todos el derecho de propiedad en todas sus creaciones, y en el caso de la marca notoriamente conocida al ser un bien inmaterial también se encuentra protegida.

-El Convenio de París sirvió para sentar los principios fundamentales de la marca notoria pese al año en que se realizó, sirvió de base para muchas legislaciones actuales y alcanzo su desarrollo en el ADPIC.

-Se analizó como se define la marca notoria por la doctrina de varios países basados en sus legislaciones o realidades con lo que se intenta identificar como analizan esta modalidad otros países y con todo ello se dio a conocer un concepto que cabría en la realidad actual.

-En el desarrollo de la Tesis se analizó como se determina que una marca sea notoria por medio de las pruebas que se deben evaluar al efecto de acreditar su conocimiento, como publicidad, prestigio, el valor contable del signo, cifras de ventas, etc.

Para reforzar las pruebas que podría presentar el titular de la marca notoria, es importante que el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual IEPI también considere otras pruebas como encuestas, estadísticas, contratos de franquicia o licencias de uso, expansión de la marca en el mercado, etc.

-Dentro de la normativa supranacional encontramos la Decisión 486 la cual incluye un capítulo sobre la marca notoria, en concordancia con lo establecido por los ADPIC y llenando o completando la Ley de Propiedad Intelectual, y al ser de carácter obligatorio para todos los países signatarios de la CAN ayuda a los titulares legítimos de la marca notoria.

-Las interpretaciones prejudiciales del Tribunal de Justicia de la CAN nos han ayudado con la marca notoria en lo que tiene que ver a su prueba para que el juez o la autoridad las considere adecuadamente y tenga seguridad jurídica en su correcta motivación, por eso las interpretaciones hechas han sido eficientes y ha servido para casos específicos y, además, como referencias en los demás países signatarios de la Comunidad Andina.

-Uno de los problemas que tiene el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual IEPI es su espacio físico por el cual en muchas ocasiones tienen dificultad para encontrar algún documento, lo cual desencadena en que los usuarios se molesten y los funcionarios de igual manera. Los procesos se hacen lentos y la institución de la marca notoria requiere de trámites rápidos y ágiles. Lo bueno es que en la actualidad están digitalizando la información de los procesos lo cual ayudaría mucho a las partes en los procesos, esperemos que en el futuro se puedan hacer los trámites por el internet.

-Se demostró la importancia de contar ahora con una normativa nacional que proteja contra las prácticas desleales o anticompetitivas que distorsionan el mercado como es la Ley de Control y Poder de Mercado que se encuentra vigente desde el 2011 y la institución encargada es la Superintendencia de Control y Poder de Mercado. Esta normativa puede proteger al titular de la

marca notoria y al grupo de consumidores que eligió un producto o servicio y no es el deseado debido a que un tercero hizo algún acto de confusión, imitación y/o engaño que se encuentre tipificado en la ley.

-Como se ha visto en el presente trabajo existe el procedimiento de registro para un signo distintivo, el cual se encuentra normado por la legislación interna e internacional, lo cual es correcto, eficiente y necesario pero lo que no existe es el registro y proceso de reconocimiento de marcas notoriamente conocidas y creemos que se debería implementar, como tiene México: Incluso analizar la posibilidad de un proceso de registro de la marca notoria que sea válido en todos los países de la Comunidad Andina de Naciones (CAN).

## 4.2.- RECOMENDACIONES

Al finalizar la investigación de la presente Tesis tenemos las siguientes recomendaciones:

-El Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual IEPI y la Superintendencia de Control del Poder de Mercado deberían hacer campañas para que se haga conocer las atribuciones que tienen y los derechos que tienen los ciudadanos y los titulares de las marcas, al igual las vías que tienen cuando un tercero infrinja el derecho de un titular. Se requiere además que actúen de oficio cuando se esté afectando el derecho de los consumidores o usuarios y al titular de una marca notoriamente conocida.

-El concepto de la marca notoria que se propuso después de analizar la doctrina y varias posturas de algunos países podría incluirse en los artículos de la marca notoria en la Ley de Propiedad Intelectual del Ecuador.

- El Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual debería analizar la posibilidad de incluir entre sus funcionarios a un especialista en marcas notorias o capacitar a uno de los especialistas en marcas para que haga un correcto análisis cuando llegue un proceso de notoriedad, al igual que tenga una prioridad en su tratamiento, dada sus particularidades y al hecho de que puede afectarse un grupo de consumidores en el mercado.

-Se considere por el IEPI como pruebas de notoriedad las siguientes: encuestas, estadísticas, contratos de franquicia o licencias de uso, expansión de la marca en el mercado, en el caso de ser una marca internacional o extranjera el porcentaje de promoción en ese país, es decir en el país de origen de la marca notoria, entre otras.

-Se proponga incluir en los artículos de prácticas desleales y en el artículo 1 de la Ley Orgánica de Regulación de Control y Poder de Mercado. “el mal uso o

uso inadecuado de marcas, nombre comerciales o logotipos debido a que dentro del mercado se puede afectar a los consumidores por ocupar marcas ajenas para el aprovechamiento de terceros que no son titulares de las marcas y afectarlos a ellos también en su nombre e importancia que se han ganado en el mercado”

-Se aconseja a los titulares de las marcas notorias y al Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual que utilicen y acepten el trámite de nulidad relativa en el caso de existir vulneración y violación a una marca notoriamente conocida.

-Se establezca la normativa para un procedimiento de registro de una marca notoria, como se propone en la presente Tesis y debería haber acuerdos con los países signatarios de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) para que ese proceso se incluya y se logre una protección homogénea en todos los países del Grupo.



## REFERENCIAS

- ADPIC (s.f.). Recuperado el 25 de Junio de 2013 de <http://www.wipo.int/treaties/es/agreement/trips.html>
- Albuja, R. (2009). *Revista Jurídica de propiedad Intelectual*. Guayaquil: Universidad Católica de Santiago de Guayaquil
- Alvarado, F. (2012). *Material de Derecho de la Competencia*. Quito, Ecuador: Universidad de las Américas.
- Antequera, R. (2009). *Estudios de Derecho Industrial y Derechos de Autor*. Bogotá: Temis.
- Becerra, H. (s.f.). Recuperado el 2 de Julio de 2013 de <http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/6/2634/12.pdf>
- Benalcázar, J. (2007). *Derecho Procesal Administrativo Ecuatoriano*. Quito, Ecuador: Andrade & Asociados Fondo Editorial.
- Bentata, V. (s.f.). *Marca Notoria y Supermarca*. Recuperado el 12 de Diciembre de 2013 de <http://www.zur2.com/fcjp/110/bentata.htm>
- Bertone, L. y Cabanellas G. (2003). *Derecho de Marcas*. Buenos Aires: Heliasta.
- Brigante, R. (2003). *La Derogatoria del Recurso de Reposición en el Procedimiento Administrativo Tributario*. Recuperado el 15 de Enero de 2014 de [http://www.revistajuridicaonline.com/images/stories/revistas/2003/16-tomo-2/16b\\_la\\_derogatoria\\_del\\_recurso\\_de.pdf](http://www.revistajuridicaonline.com/images/stories/revistas/2003/16-tomo-2/16b_la_derogatoria_del_recurso_de.pdf)
- Casado, A. (2000). *Derechos de Marcas y Protección de los Consumidores*. Madrid: Tecnos.
- Cabanellas, G. (2003). *Diccionario Jurídico Elemental*. (16<sup>a</sup> ed). Argentina: Helista
- Calderón, M. (s.f.). *Competencia Desleal*. Recuperado el 16 de Diciembre de 2013 de [http://www.sic.gov.co/recursos\\_user/historico/d2011sic7933.htm](http://www.sic.gov.co/recursos_user/historico/d2011sic7933.htm)

- Camacho, A. (s.f.). *La Marca Notoria*. Recuperado el 15 de Diciembre de 2013 de [http://www.uaipit.com//files/publicaciones/0000001560\\_notorias.pdf](http://www.uaipit.com//files/publicaciones/0000001560_notorias.pdf)
- Canaval, J. (2008). *Manual de Propiedad Intelectual*. Colombia: Editorial Universidad del Rosario.
- Capital Online. (2007). *Competencia Desleal*. Recuperado el 16 de Diciembre de 2013 de <http://www.capital.cl/capital-legal/competencia-desleal/>
- Casado, A. (2000). *Derecho de marcas y protección de los consumidores*, Madrid, España: Editorial Tecnos.
- Cevallos, V. (2001). *Libre Competencia Derecho de Consumo y Contratos*. Quito, Ecuador: Editorial Jurídica del Ecuador.
- Código Orgánico de la Función Judicial, (2012). Quito, Ecuador: LEXIS
- Competencia Desleal (2013). Recuperado el 20 de Diciembre de 2013 de [http://es.wikipedia.org/wiki/Competencia\\_desleal](http://es.wikipedia.org/wiki/Competencia_desleal)
- Constitución del Ecuador, (2013). Quito, Ecuador: Lexis
- Convenio de Paris Para la Protección de la Propiedad Industrial, (2012). Paris, Francia: Lexis.
- Costa, J. (2006). *Innovación y Propiedad Intelectual*. Valencia, España: Universidad Politécnica de valencia.
- Chijane, D. (2007). *Derecho de Marcas*. Buenos Aires: Euros Editores S.R.L.
- Dávila, C. (2006). *Marcas y Patentes Resoluciones Administrativas: Agosto 2003 – Diciembre 2004*. Quito: Corporación de Estudios y Publicaciones.
- Decisión 344 Régimen Común Sobre Propiedad Industrial, (2012). Cartagena, Colombia: Lexis.

- Decisión 486 Régimen Común Sobre Propiedad Industrial, (2012). Cartagena, Colombia: Lexis.
- Decisión 608 Normas para la protección y promoción de la libre competencia en la Comunidad Andina, (2013). Quito, Ecuador: Lexis
- Depalma, A. (1989). *Derechos Intelectuales*. (4 tomo). Buenos Aires: Astrea.
- Ecuador Servicios. (2014). Propiedad Intelectual. Recuperado el 12 de Enero de 2014 de [http://www.ecuadorservicios.com/Propiedad\\_Intelectual.html](http://www.ecuadorservicios.com/Propiedad_Intelectual.html)
- El Ristal, (2012). *Comentarios sobre la propuesta de creación de un procedimiento de declaración de notoriedad marcaria*. Recuperado el 10 de Enero de 2014 de <http://blogcristalroto.wordpress.com/2012/04/19/notoriamente-absurdo-comentarios-sobre-la-propuesta-de-creacion-de-un-procedimiento-de-declaracion-de-notoriedad-marcaria/>
- Estatuto Régimen Jurídico Administrativo Función Ejecutiva, (2013). Quito, Ecuador: Lexis
- Fernández, C. (2001). *Tratado sobre Derecho de Marcas*. Barcelona, Madrid: Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A.
- Fernández, C. (2004). *Tratado sobre Derecho de Marcas*. (2da Ed.). Barcelona, Madrid: Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A.
- Flint, P. (2002). *Tratado de Defensa de la Libre Competencia*. Perú: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
- Gaceta oficial del acuerdo de Cartagena, (2007). *Proceso 80-IP-2007*. Lima, Perú: Año XXIV - Número 1556
- González, C. (2005). *Marcas Notorias y Renombradas*. Madrid, España: Nueva Imprenta, S.A.
- Guerrero, J. (s.f). Recuperado 25 de Abril de 2013 de [http://www.jcguerrerob.com.ec/jc\\_es/pdfs/la\\_notoriedad\\_de\\_las\\_marcas\\_en\\_la\\_can.pdf](http://www.jcguerrerob.com.ec/jc_es/pdfs/la_notoriedad_de_las_marcas_en_la_can.pdf)

IEPI (2013). Recuperado el 9 de Abril de 2013 de <http://www.iepi.gob.ec/index.php/contacto/ventanillas-unicas-empresariales>

IEPI (2013). Recuperado el 12 de Abril de 2013 de <http://www.iepi.gob.ec/index.php/quienes-somos/mision-vision-y-valores>

Instrumentos Legales. (2012). *Decreto que adscribe el IEPI (Propiedad Intelectual) a la SENESCYT (Educación Superior)*. Recuperado el 10 de Enero de 2014 de <http://instrumentoslegalescvb.blogspot.com/2012/10/decreto-que-adscribe-el-iepi-propiedad.html>

Interpretación Prejudicial No. 60-IP-2001 del Tribunal De Justicia de La Comunidad Andina.

Iriarte & Asociados (2012). *Alerta IA-PI: Proyecto de Ley que crea el Registro Nacional de Signos Distintivos Notoriamente Conocidos*. Lima, Perú: Área de Propiedad Intelectual.

Jaeckel, J. (s.f.). *Apuntes Sobre Competencia Desleal*. Bogotá, Colombia: Jaeckel Montoya Abogados S A S

Ley de Propiedad Intelectual, (2012). Quito, Ecuador: LEXIS

Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, (2012). Quito, Ecuador: Lexis

Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, (2013). Quito, Ecuador: Lexis

Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, (2012). Quito, Ecuador: Lexis

Llobregat, A. (2002). *Temas de Propiedad Industrial*. Madrid: La Ley – Actualidad, S.A.

Magaña, J. (s.f.). *La Protección de las Marcas Notoria y Famosa en el Derecho Mexicano*. Mexico:

- Martín, A. (2000). *Propiedad Industrial y Competencia Desleal*. Coordinador. Madrid: Comares, S.L.
- Martínez, A. (s.f.). *Introducción al Derecho Mercantil*. Recuperado el 20 de Diciembre de <http://ocw.uib.es/ocw/derecho/introduccion-al-derecho-mercantil/tema-9>
- Mimi Economía. (s.f.). *Competencia Desleal*. Recuperado el 20 de Diciembre de [http://es.mimi.hu/economia/competencia\\_desleal.html](http://es.mimi.hu/economia/competencia_desleal.html)
- Monteagudo, M. (1995). *La Protección de la Marca Renombrada*. España: Civitas, S.A.
- Montezuma, O. (2012). *Creando riqueza*. <http://www.blawyer.org/tag/registro-nacional-de-signos-distintivos-notoriamente-conocidos/>
- Morales, M. (2011). *Manual de Derecho Procesal Administrativo*. Quito, Ecuador: Corporación de Estudios y Publicaciones.
- OMPI, (2011). *Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas*. (10ma Ed.).
- OMPI, (2007). *Procedimientos de oposición en Materia de Marcas*. Ginebra, Suiza: Comité Permanente Sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas.
- OMPI, (s.f.). Recuperado el 28 de Diciembre de 2013 de [http://www.wipo.int/treaties/es/ip/paris/trtdocs\\_wo020.html](http://www.wipo.int/treaties/es/ip/paris/trtdocs_wo020.html)
- Otamendi, J. (2010). *Derecho de Marcas*. (7ma Ed.). Buenos Aires: Abeledo Perrot.
- Otero, L. (2000). *Propiedad Industrial y Competencia Desleal*. Madrid, España: Editorial Comares, S.L.
- Pinheiro, G. (s.f.). *La prueba y la inspección judicial y sus denominaciones*. Recuperado el 12 de Diciembre de 2013 de

<http://www.monografias.com/trabajos69/prueba-inspeccion-judicial-denominaciones/prueba-inspeccion-judicial-denominaciones.shtml>

Proceso N.- 5-IP-94 del Tribunal Andino de Justicia, (2012). Quito, Ecuador: LEXIS.

Proceso 23-IP-96, (1998). Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: G.O. N° 354

Proceso 27-IP-, (2003). Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Quito, Ecuador

Proceso 93-IP-2002 del Tribunal De Justicia de La Comunidad Andina.

Proceso 004-IP-2010 del Tribunal De Justicia de La Comunidad Andina.

Ramírez, K. (1999). *Temas Marcarios para la Comunidad Andina de Naciones*. Venezuela: Livrosca

Remolina, N (1996). Recuperado el 18 de Junio de 2013 de <http://db.natlaw.com/pubs/spcoat1.htm>

Riofrío, J., Marín, M., Durand, J., Ávila, D., Ojeda, T., Jaramillo, F., y Barzallo, J., (2013). *Régimen de Competencia*. Ecuador: Corporación de Estudios y Publicaciones.

Riofrío, J. (2003). Principios del Derecho de Marcas en la Comunidad Europea. Recuperado el 12 de Enero de 2014 de <http://noticias.juridicas.com/articulos/50-Derecho%20Mercantil/200305-45595410311241.html>

Rivas, M. (2006). *La Función Controladora del Estado Ecuatoriano*. Guayaquil, Ecuador: Edino Editorial.

Ruipérez, C. (2008). *El Carácter Distintivo de las Marcas*. Madrid: Reus, S.A.

Salvat, (1957). *Diccionario Enciclopedia Salvat*. (Tomo IX). Barcelona, España: Salvat Editores S.A.

- Schmitz, C. (2012). *Distintividad Y Uso De Las Marcas Comerciales*. Recuperado el 22 de Diciembre de [http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S0718-34372012000100002](http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-34372012000100002)
- Terán, B. (2009). *Manual de procedimiento de registro de marca en el Ecuador*. Quito: Universidad de las Américas
- Trámite No. 01-002 RVM. (2001). Quito, Ecuador: Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual
- Trámite No. 01-227 RA. (2001). Quito, Ecuador: Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual
- Trámite No. 02-314 RA. (2002). Quito, Ecuador: Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual
- Trámite No. 06-403 RVM. (2008). Quito, Ecuador: Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (s.f.). *Presentación*. Recuperado el 15 de Enero de 2014 de [http://www.tribunalandino.org.ec/sitetjca/index.php?option=com\\_content&view=article&id=1&Itemid=2](http://www.tribunalandino.org.ec/sitetjca/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=2)
- Vásconez, W., Vimos, H., Poveda, F., Arboleda, O., Arias, T., y Aguirre, E., (2001). *Reajustes y Conflictos en los Contratos Públicos*. (vol.15). Quito, Ecuador: Corporación Editora Nacional.
- Velandia, M. (2011). *Derecho de la competencia y del consumo*. (2ª edición). Colombia: Universidad Externado de Colombia.
- Vera, L. (2004). *Recursos Administrativos y Propiedad Intelectual*. Quito: Corporación de Estudios y Publicaciones.
- Verdugo, S (s.f.). Recuperado el 1 de Julio de 2013 de [http://html.rincondelvago.com/competencia-desleal\\_1.html](http://html.rincondelvago.com/competencia-desleal_1.html)

- Villacreses, F. (2004). *El régimen de la Notoriedad de las Marcas en la Comunidad Andina*. Quito: Universidad Andina Simón Bolívar
- Villacreses, F. (2008). *La marca notoria en la CAN*. Quito. Ecuador: Ediciones Abya-Yala
- Weingarten, C. (s.f). Recuperado el 19 de Junio de 2013 de [http://dspace.uces.edu.ar:8180/xmlui/bitstream/handle/123456789/379/Empresa\\_mercado\\_y\\_consumidores.pdf?sequence=1](http://dspace.uces.edu.ar:8180/xmlui/bitstream/handle/123456789/379/Empresa_mercado_y_consumidores.pdf?sequence=1)
- Yagual, G. (2011). *La prueba eficaz en el proceso de defensa de la marca notoria*. Quito, Ecuador: Universidad Andina Simón Bolívar



## **ANEXOS**

**INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL,  
IEPI.**

Trámite No. 01-002 RVM.

EL COMITÉ DE PROPIEDAD INTELECTUAL, INDUSTRIAL Y OBTENCIONES VEGETALES, en Quito, a quince días del mes de Marzo del año dos mil uno; a las diez horas, en el trámite de recurso extraordinario de revisión interpuesto por PRICE COSTCO INTERNATIONAL INC., pretendiendo conseguir se declare la nulidad de la Resolución No. 09577334 emitida por el señor Director Nacional de Propiedad Industrial el 23 de Octubre de 1996, acto administrativo en la que se rechazó la acción de cancelación del registro del nombre comercial COSTCO S. A., deducida por la misma recurrente contra Luis Fernando Miranda;

**VISTOS:**

En el escrito con que se abre esta instancia, PRICE COSTCO INTERNATIONAL, INC. manifiesta que le pertenece el signo COSTCO y que lo ha registrado en varios países, pero que, en la República del Ecuador, en clara contradicción de las normas legales nacionales (Ley de Propiedad Intelectual y Ley de Compañías); de las Decisiones 313 y 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena vigentes, respectivamente, al tiempo del registro del nombre comercial, y en el de la interposición del recurso y, en fin, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual (ADPIC), del que es signataria nuestra República y de otros tratados que regulan la materia. La cancelación de la marca se solicitó en razón de la notoriedad que dice la compañía recurrente gozan las marcas y los nombres comerciales de que ella es titular. En su exposición, además, puntualiza las disposiciones que, a su entender, se han violado al expedirse a favor del mencionado señor Luis Fernando Miranda el Título No. DNPI-0200-94-MICIP, de 15 de Agosto de 1994, correspondiente al registro del nombre comercial "COSTCO S. A.". Con tales antecedentes solicita se revoque la resolución impugnada (Fs. 99 a 103).

El señor Luis Fernando Miranda comparece, a fs. 847, para expresar que se le ha privado del legítimo derecho de defensa porque se ha omitido hacerle entrega del escrito de interposición del recurso, dejándolo en la indefensión; que el asunto se encuentra en situación de litis pendencia porque la misma Price Costco International, Inc., concurrió al Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con un recurso sobre el asunto materia del presente trámite.

**CONSIDERA:**

**PRIMERO.-** Este Comité es competente para conocer el recurso interpuesto, a tenor de lo previsto en el literal b) del Art. 364 de la Ley de Propiedad Intelectual.

**SEGUNDO.-** El señor Luis Fernando Miranda afirma no habersele corrido traslado con el escrito de la interposición del recurso extraordinario de revisión con que se inició esta instancia y que esa omisión le ha imposibilitado el ejercicio del derecho constitucional de defensa; tales asertos no tienen fundamento, porque consta de autos haberse realizado el mencionado traslado junto con la entrega de la boleta correspondiente a la providencia dictada por el Vocal de Sustanciación de este Comité el 12 de Febrero del 2001. Boleta y escrito de interposición del recurso se depositaron, para el señor Miranda, en el No. 17 del Casillero IEPI, arrendado por su defensor; y, para Price Costco International Inc., en el No. 6 del susodicho casillero, propio a su vez del profesional que patrocina la defensa de esa Compañía. No ha habido, pues, incumplimiento de esa solemnidad sustancial que hubiera viciado de nulidad al trámite. Tampoco se observan omisiones de otras solemnidades. En consecuencia, se declara la validez de lo actuado ante este Comité.

**TERCERO.-** Respecto a la **litis pendencia** alegada, examinados las copias certificadas de las piezas procesales agregadas a este expediente, se deduce que: a) el recurso propuesto ante la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito de Quito pretende obtener la revocatoria de la Resolución No. 971616 de 30 de Julio de 1999, emitida por el señor Director Nacional de Propiedad Industrial, en la que se negó a Price Costco International Inc. el registro del nombre comercial "Costco", aceptándose la observación deducida por el señor Luis Fernando Miranda, titular del nombre comercial similar "Costco S.A." (fs.904-918); la demanda, por tanto, es ajena al actual proceso administrativo, donde se impugna un acto administrativo diferente, la Resolución No. 0957334 de 23 de Octubre de 1996, dictada por el mismo funcionario, providencia en la que se rechaza la acción de cancelación del registro del nombre comercial concedido al señor Luis Fernando Miranda (fs.66-69). Por tanto, si bien intervienen en ambos procedimientos las mismas personas, los asuntos son diversos y las pretensiones contrarias entre sí: en lo contencioso se impugna una resolución que deniega el registro a Price Costco International Inc.; en el presente proceso, la acción administrativa se orienta a conseguir la revocatoria de un acto que rechazó la cancelación del registro del nombre comercial, concedido a favor de Miranda. En consecuencia, no es admisible la defensa de éste mediante la invocación de la existencia de **litis pendencia**, que de haberse producido, hubiera provocado división en la continencia de la causa, de acuerdo a lo que establece el Art. 113 del Código de Procedimiento Civil y se quebrantaría la unidad jurisdiccional ordenada por el Art. 191 de la Constitución Política.

**CUARTO.-** La notoriedad del nombre comercial COSTCO, que la recurrente Price Costco International Inc. dice utilizar en los mercados internacionales y que es el hecho que sirve de fundamento a la interposición del recurso extraordinario de revisión, solo cabe determinarla a la luz del Art. 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, aplicable a los nombres comerciales notorios según ordena el Art. 128 ibídem; es decir, se tendrán en cuenta, entre otros criterios: la extensión de su conocimiento entre el público consumidor; la intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción del nombre comercial; su antigüedad; y, su uso constante. Del análisis de los medios de prueba actuados, se colige: a) que la denominación

de la recurrente incluye la palabra COSTCO, asunto que será examinado en el siguiente considerando; b) que esa palabra, además, se la utiliza para distinguir los establecimientos abiertos por la compañía en diferentes estados, conforme se aparece en la página Webb del Departamento de Comercio de los Estados Unidos de América, cuyas fotocopias se anexaron al escrito presentado por la recurrente el 5 de Febrero del 2001 (fs. 112 y siguientes); c) la publicidad de los establecimientos (almacenes por departamentos) y de las mercaderías que en ellos se ofrece, de acuerdo a los impresos incorporados a este proceso, es profusa y se la realiza a través de diversas modalidades (fs. 115-841, sobresalen los informes para clientes que obran desde la foja 423 a la 587); y, d) El nombre comercial, utilizado y registrado en los Estados Unidos en 1983; ulteriormente se lo ha hecho en Canadá, en muchos países de Europa, en Japón, Australia y Nueva Zelanda; actualmente se tramitan solicitudes en casi todas las repúblicas latinoamericanas (Declaración juramentada del Secretario Asistente de la compañía, fs 260-294; más las copias de títulos y solicitudes de registro, fs. 296-381). Todos estos medios llevan a la convicción de que el nombre comercial ha alcanzado la calidad de notoriamente conocido en razón del esfuerzo publicitario y por la gestión de negocios realizado por Price Costco International Inc.

**QUINTO.-** Es menester recordar que los nombres de las compañías, dentro de nuestro ordenamiento jurídico deben distinguirse de las de cualesquiera otras sociedades y, por ende, constituyen "propiedad suya" (Ley de Compañías, Art. 16); la tutela, naturalmente, se dirige a las expresiones peculiares que integran la denominación, puesto que los términos comunes – como "comercial", "agrícola", "textil" y otros semejantes– no serán de uso exclusivo (Íbidem, Art. 144, segundo inciso). En el caso que nos ocupa la palabra COSTCO que es inventada y carece de significado en inglés, tiene la calidad de expresión peculiar y no puede ser usada por terceros. No debió, en consecuencia, aceptarse su registro a favor del señor Luis Fernando Miranda, cuanto más que el Art. 232 de la Ley de Propiedad Intelectual también lo prohíbe.

**SEXTO.-** Más todavía, la concesión del registro del nombre comercial COSTCO, con el añadido de las siglas S. A., viola esta prohibición de la misma Ley de Compañías: "Las personas naturales o jurídicas que no hubieren cumplido con las disposiciones [...] para la constitución de una compañía anónima, no podrán usar [...] un nombre, expresión o siglas que indiquen o sugieran que se trata de una compañía anónima"; es decir, no pueden agregar al nombre la indicación "compañía o sociedad anónima" ni las correspondientes siglas (Art. 144, ya cit.). El nombre comercial registrado a favor del antes mencionado señor Miranda contraviene esta disposición.

Por lo expuesto,

**RESUELVE:**

Aceptar el recurso de revisión interpuesto por Price Costco International Inc. y revocar, en consecuencia, la Resolución No.. 0957334 de 23 de Octubre de 1996, en la cual el Director Nacional de Propiedad Industrial rechazó la

acción de cancelación del registro del nombre comercial COSTCO S. A., constante en el Título No. DNPI-0200-94-MICIP, expedido el 14 de Agosto de 1994. Declarará, además, que ha lugar a la cancelación de ese nombre comercial. Devuélvase el expediente para los fines consiguientes. Notifíquese.

**Dr. Rubén Castro Orbe** **Dr. César Dávila Torres** **Dr. Galo Espinosa Medina**  
VOCAL-PRESIDENTE. VOCAL. VOCAL.

CERTIFICO.- Quito, a 15 de Marzo de 2001.

**Lcdo. Edmundo Vaca Burneo,**  
**Secretario.**

# INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL, IEPI.

Trámite No. 01-227 RA.

El Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales, en Quito, a veinte y tres días del mes de Octubre del año dos mil uno, a las ocho horas con treinta minutos, en el recurso de apelación o jerárquico interpuesto por PROCESADORA NACIONAL DE AVES C. A. PRONACA, para que se revoque la Resolución No. 978040 emitida por el señor Director Nacional de Propiedad Industrial el 1 de Noviembre de 2000, en la cual se rechazó el recurso de reposición interpuesto por ella con el propósito de obtener la revocatoria de la Resolución No. 977839 de 18 de Julio de 2000, donde se desestimó la observación planteada oponiéndose al registro de la marca de fábrica "ARCOR MR. POP'S" para identificar productos de la clase internacional No. 30, con exclusión de "preparaciones para hacer cereales", registro que se concedió a favor de ARCOR SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL COMERCIAL;

## VISTOS:

En el acto administrativo impugnado (foja 69), se desechó el recurso de reposición interpuesto por PROCESADORA NACIONAL DE AVES C. A. PRONACA porque, a decir del Director Nacional de Propiedad Industrial, "la marca solicitada [...] vista en su conjunto y desde el punto de vista gráfico-visual, fonético auditivo y conceptual o ideológico, constituye un signo suficientemente distintivo" y singularizará los productos que él identifique de los comercializados por otras empresas en el mercado, sin que induzca a confusión con los productos de la recurrente protegidos con las marcas preexistentes MR., MISTER y MR. MISTER; en consecuencia, el funcionario encontró "que la marca solicitada ARCOR MR. POP'S posee características suficientes que le permiten diferenciarse de las marcas del observante" y, además, no se encuentra inmersa dentro de las prohibiciones del Art. 83 literales a), d) y e) de la Decisión 344 y Art. 196, literales a) y d) de la Ley de Propiedad intelectual." La Resolución No. 977839 de 18 de Julio de 2000 fue, entonces, ratificada. Ésta contiene el mismo razonamiento y en ella se llega también a la conclusión de que el signo solicitado no es semejante a las marcas de la compañía observante, y desestimando la oposición, lo concedió a favor de ARCOR SAIC (foja 37).

PROCESADORA NACIONAL DE AVES C. A. PRONACA apeló de la resolución en la que se le negó la reposición. Alegó que el Director Nacional de Propiedad Industrial ha omitido la consideración de que sus marcas son

notoriamente conocidas; insistió en que el signo solicitado por la otra parte carece de distintividad e inducirá, por la semejanza con sus marcas, a confusión al público consumidor; y, finalmente, señaló que, a su criterio, el registro de la marca ARCOR MR. POP'S violaría lo dispuesto en los Arts. 81, 82 literales a) y h) y 83 literales d) y e).de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (fojas 71-79).

Con estos antecedentes, y

#### CONSIDERANDO:

**PRIMERO.-** Este Comité es competente para conocer el recurso interpuesto, a tenor de lo preceptuado en el literal b) del Art. 364 de la Ley de Propiedad Intelectual.

**SEGUNDO.-** Por no haberse omitido solemnidades sustanciales ni observarse vicios que puedan afectar de nulidad al trámite del presente recurso, se lo declara válido.

**TERCERO.-** El Comité avocó conocimiento de este proceso administrativo el 20 de Agosto de 2001, cuando la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena había sido sustituida por la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya vigencia empezó el 1 de Diciembre de 2000 (foja 80). Y, a tenor de lo dispuesto en la Primera Disposición Transitoria de la Decisión 486, "todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior [...], se registrará por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento, salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. / En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. / Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubieren cumplido a la fecha de su entrada en vigencia." En el presente proceso, el trámite de esta acción se ha sujetado a la nueva Decisión, lo cual es congruente además con la regla vigésima del Art. 7 del Título Preliminar del Código Civil. Por tanto, el Comité aplica en la presente Resolución las normas de la Decisión 486, junto con las concordantes y conexas de la Ley de Propiedad Intelectual y del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva.

**CUARTO.-** En el ordenamiento jurídico comunitario, un signo para registrarse como marca precisa tener aptitud para distinguir productos o servicios que se ofertan en el mercado (Decisión 486, Art. 134). Distingue, pues, aquello que individualiza, permitiendo al consumidor seleccionar el producto o el servicio de su preferencia dentro del conjunto de los disponibles en el mercado. Como bien ha dicho Jorge Otamendi "hace a la esencia del sistema marcarío, que no existan marcas confundibles pertenecientes a distintos titulares", porque "ello no sólo perjudica al titular de la marca que puede perder clientela o ver afectado su prestigio, sino también al público consumidor que compra lo que en realidad no quería comprar" ("Derecho de

Marcas", Abeledo-Perrot, Buenos Aires, pág. 167). Y así se explican las prohibiciones de registro constantes en los Arts. 135 y 136 de la vigente Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina (que corresponden a los Arts. 82 y 83 de la derogada Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena). Cuando se alega la semejanza de signos como posible causa de una futura confusión, es menester compararlas y, en este ejercicio, se siguen las siguientes reglas, aceptadas por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: a) la confusión debe resultar de la impresión de conjunto despertada por los signos; b) éstos deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente; c) quien aprecie el parecido ha de colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto; y d) se han de tener en cuenta las semejanzas y no las diferencias entre los signos enfrentados. Reglas son éstas que las sintetizó, en la obra intitulada "Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio" Pedro C. Breuer Moreno (Editorial Robis, Buenos Aires, pags.351 y siguientes), de donde las tomó el Tribunal comunitario, quien, además, comenta: "La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas. Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el Comercio. En la comparación marcaria y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. Respecto a la cuarta regla, el mencionado tratadista Breuer ha expresado que: 'la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos'" (Proceso 27-IP-96, Jurisprudencia del mencionado Tribunal, Tomo VI, pág. 338). Siguiendo estas reglas en la comparación de las marcas enfrentadas en el presente proceso administrativo -MR., MISTER y MR. MISTER vs. ARCOR MR. POP'S-, colegimos que: a) todas conciernen a productos de la clase internacional No. 30 (y las preexistentes, incluso, se han registrado para identificar otras, pero aquí consideramos únicamente a la 30, que es donde se presume puede haber confusión de productos); b) las marcas preexistentes consisten en la palabra inglesa MISTER, o su abreviatura MR., o una combinación de ambas MR. MISTER; mientras que el signo solicitado incluye sólo la abreviatura MR. en un complejo, donde ocupa el lugar central que, por sí mismo, disminuye su impacto visual y verbal; c) supuesto el uso del inglés cada vez más extendido en el mundo de los negocios y aún en las relaciones personales, a los que no escapa la sociedad ecuatoriana, la palabra MISTER y su abreviatura MR. son términos de uso común, casi vulgar, en su significado natural de "a title prefixed to the name of a man or a designation of occupation or office", según el acreditado MERRIAM-WEBSTER DICTIONARY: este sustantivo inglés equivale a nuestro SEÑOR y, en forma breve, a SR. Este hecho nos debe llevar a reconocer que no es posible conceder a ninguna persona natural o jurídica el derecho exclusivo a usar un término común, el mismo que, por su naturaleza, pertenece al acervo de todos. Más aún si se observa en el mundo comercial el uso de esa palabra de manera muy difundida, en nuestro medio sobre todo para remarcar su buena calidad y, en el protocolo de este Instituto,

Tribunal de  
Justicia

no

Considera  
Clase 30



otros productos  
→


la existencia de un grupo de marcas y de nombres comerciales integrados por ese vocablo inglés. Esta concurrencia de signos demuestra que la confusión que teme la compañía recurrente no se ha producido. c) En el caso de la marca solicitada por ARCOR SAIC, ella difiere de los signos registrados antes por PROCESADORA NACIONAL DE AVES C. A. PRONACA, pues considerada como frase no es susceptible de confundir al público consumidor. d) La nueva marca, según la solicitud de registro presentada, servirá para identificar, dentro de esa clase internacional No. 30, "café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas, pan, pastelería y confitería," etc.: todos son productos ajenos al objeto social de la compañía apelante que, como es de conocimiento público, ofrece cárnicos a su clientela. En consecuencia, tampoco devendrá confusión sobre la procedencia de productos pues no dará ocasión a que el público consumidor tome los productos protegidos como procedentes de una misma empresa; la sola presencia de un elemento de las marcas preexistentes en la ahora a registrar no es suficiente para constituir identidad o semejanza, porque esa coincidencia parcial se enerva por la fuerza diferenciadora de los otros elementos que integran el signo solicitado ("Manual para el examen de marcas en las oficinas de propiedad industrial de los Países Andinos", OMPI). Por tanto, la marca ARCOR MR. POP'S es susceptible de registro por no incurrir en ninguna de las prohibiciones previstas en los Arts. 136 de la Decisión 486 y 196 de la Ley de Propiedad Intelectual.

<sup>41</sup> **QUINTO.-** La notoriedad de las marcas de PROCESADORA NACIONAL DE AVES C. A. PRONACA no se ha demostrado en autos, en la forma exigida por el Art. 228 de la Decisión 486. El Comité, por lo mismo, se inhibe de considerar esta alegación, aunque el hecho de esa notoriedad resulta irrelevante frente a la distintividad del signo solicitado. <sup>129</sup>

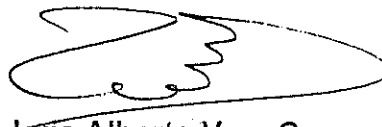
Por lo expuesto,

**RESUELVE:**

Que no ha lugar al recurso de apelación interpuesto por PROCESADORA NACIONAL DE AVES C. A. y ratifica la Resolución No. 978840 de 1 de Noviembre de 2000, emitida por el señor Director Nacional de Propiedad Industrial, que fuera impugnada. Se desecha, pues, la observación planteada y se concede a favor de ARCOR SAIC el registro de la marca ARCOR MR. POP'S para identificar productos de la clase internacional No. 30 descritos en su solicitud. Devuélvase el expediente a la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, una vez que esta Resolución cause estado. - Sin costas ni honorarios que regular.- Notifíquese.

  
Dr. Rubén Castro Orbe  
PRESIDENTE.

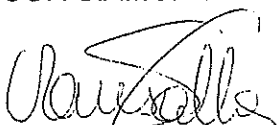
  
Dr. César Dávila Torres  
VOCAL.

  
Dr. Luis Alberto Vera C.  
VOCAL.

Certifico.- Quito, 26 de octubre del 2001.

  
**Dra. Vanessa Saltos C.**  
**Secretaria**

En Quito, a los veinte y seis días del mes de octubre del dos mil uno, a las dieciséis horas con treinta minutos, notifiqué a las partes con la resolución que antecede mediante boletas depositadas en el casillero IEPI No. 7 a PROCESADORA NACIONAL DE AVES C.A. PRONACA; y en el No. 30 a ARCOR S.A.I.C. Certifico.-

  
**Dra. Vanessa Saltos C.**  
**Secretaria**

# INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELLECTUAL, IEPI.

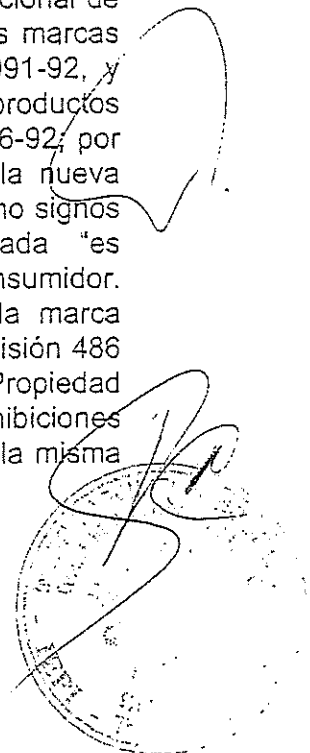
Trámite No. 02-314 RA.

El Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales, en Quito, a once días del mes de Septiembre del año dos mil dos, a las once horas con treinta minutos, en el recurso de apelación o jerárquico interpuesto por CENTRAL IMPULSORA S. A. de C. V. para que se revoque la Resolución No. 979239 emitida por el señor Director Nacional de Propiedad Industrial el 26 de Septiembre de 2001, en la cual se rechaza la oposición planteada por la apelante contra el registro de la marca de fábrica BIMBOY para identificar productos de la clase internacional No. 30, y, se lo concedió a favor de la solicitante SUPAN S. A.;

## VISTOS:

La oposición al registro de la marca BIMBOY solicitada por SUPAN S. A. para identificar productos de la clase internacional No. 30, se fundamentó en la presunta similitud de ella con el preexistente BIMBO, registrado por CENTRAL IMPULSORA S. A. de C. V., en la República del Ecuador y otros países; la oponente alega que sus denominaciones son notoriamente conocidas y la inscripción solicitada, de aceptarse, inducirá a confusión al público consumidor. A su entender, además, dicho registro contradiría lo dispuesto en el Art. 10 del Convenio de París; en los Arts. 194 segundo inciso, 196 literal d), 208 y 285 de la Ley de Propiedad Intelectual, y en los concordantes Arts. 81, 83 literal d), y, 93 de la entonces vigente Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y, también, lo dispuesto (fojas 3 a 8). Al contestar, la compañía SUPAN S. A., negó tanto los fundamentos de la oposición, como la notoriedad de la marca de la observante y la posibilidad de inducir al público consumidor a confusión (fojas 44-50).

En el acto administrativo impugnado (foja 101), se desestimó la oposición y se otorgó el registro pedido, porque, según el Director Nacional de Propiedad Industrial, "SUPAN S. A. tiene registradas en Ecuador las marcas BIMBO, Título No. 550-69; BIMBOLLOS, Títulos Nos. 613-73, 1991-92, y 2695-99; BIMBOLINO, Título No. 1453-96, con las que protege los productos de las clases 29 y 30; y, el nombre comercial BIMBO, Título No. 1126-92, por consiguiente ya tiene derechos exclusivos [...], y lo que trata con la nueva solicitud es ampliar la protección, lo que se conoce en la doctrina como signos defensivos." Consideró, además, que la denominación solicitada "es suficientemente distintiva" y no causará confusión en el público consumidor. Estas observaciones llevaron a la Administración a concluir que la marca solicitada cumple los requisitos de registrabilidad (Arts. 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y 194 de la Ley de Propiedad Intelectual) y, por no encontrarla incurso en ninguna de las prohibiciones establecidas en nuestro ordenamiento (Literales a de los Art. 136 de la misma



Decisión 486 y 196 de la Ley de Propiedad Intelectual), rechazó la oposición y concedió el registro solicitado.

Es de notar que, durante el trámite ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, **CENTRAL IMPULSORA S. A. de C. V.** produjo medios de prueba para justificar el registro previo de su marca en varios países, inclusive Ecuador, (fojas 9 a 13; 27-41; por su lado, **SUPAN S. A.** presentó un "escrito de prueba No. 1", solicitando se agreguen copias de los títulos de registro de sus marcas en Ecuador (fojas 44-50); la opositora presentó además medios publicitarios e informes sobre mercadeo, debidamente protocolizados (fojas 14-26; 70-96). El acto administrativo materia del recurso, pues, sólo pudo pronunciarse en base al contenido de tales pruebas.

**CENTRAL IMPULSORA S. A. de C. V.** apeló para ante este Comité. Reiteró, entonces pero con más extensión y detenimiento los argumentos de su escrito de oposición (fojas 103-113). Durante el trámite de la apelación, presentó nuevos medios de prueba, con el propósito de justificar la pretendida calidad de notoriamente conocida a que acceden sus signos. **SUPAN S. A.**, en cambio, ha procurado fortalecer sus argumentos con los medios probatorios que ha considerado oportunos. (Cuerpos o legajos 3 a 6, éste hasta la foja 602).

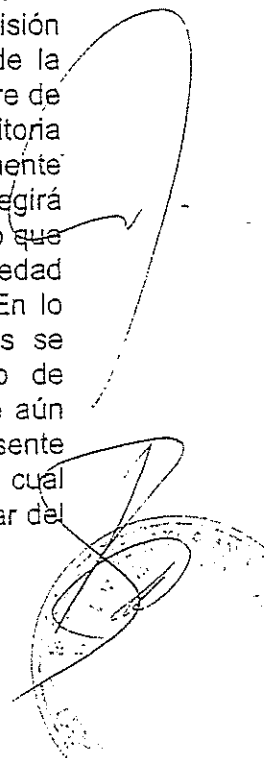
Con estos antecedentes, y

**CONSIDERANDO:**

**PRIMERO.-** Este Comité es competente para conocer el recurso interpuesto, a tenor de lo preceptuado en el literal b) del Art. 364 de la Ley de Propiedad Intelectual.

**SEGUNDO.-** Por no haberse omitido solemnidades sustanciales ni observarse vicios que puedan afectar de nulidad al trámite del presente recurso, se lo declara válido.

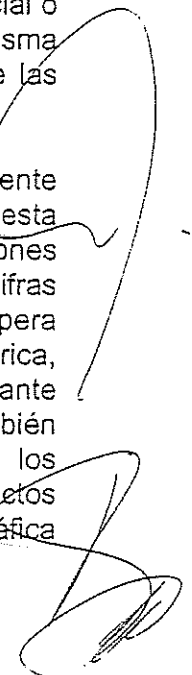
**TERCERO.-** El Comité avocó conocimiento de este proceso administrativo el 5 de Febrero de 2002, cuando la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena había sido sustituida por la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya vigencia empezó el 1 de Diciembre de 2000 (foja 197). Y, a tenor de lo dispuesto en la Primera Disposición Transitoria de la Decisión 486, "todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior [...], se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento, salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. / En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. / Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubieren cumplido a la fecha de su entrada en vigencia." En el presente proceso, el trámite de esta acción se ha sujetado a la nueva Decisión, lo cual es congruente además con la regla vigésima del Art. 7 del Título Preliminar del

A large, stylized handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains some illegible text and a central emblem, possibly a logo or official seal. The signature is written in a cursive, flowing style.

Código Civil. Por tanto, el Comité aplica en la presente Resolución las normas de la Decisión 486, junto con las concordantes y conexas de la Ley de Propiedad Intelectual y del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva.

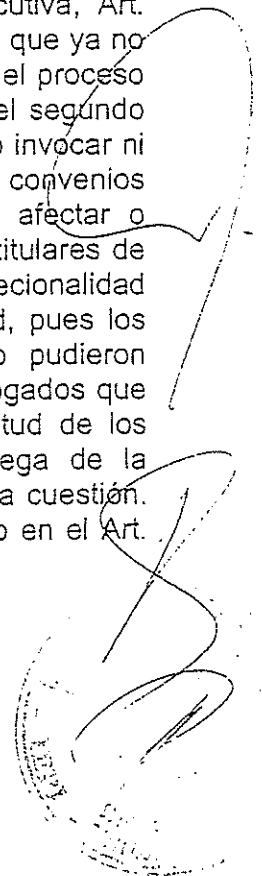
**CUARTO.-** En el ordenamiento jurídico comunitario, un signo para registrarse como marca precisa tener aptitud para distinguir productos o servicios que se ofertan en el mercado (Decisión 486, Art. 134). Sirve, pues, para individualizar lo que es objeto de oferta al público consumidor, a quien permite seleccionar el producto o el servicio de su preferencia. Como bien ha dicho Jorge Otamendi "hace a la esencia del sistema marcario, que no existan marcas confundibles pertenecientes a distintos titulares", porque "ello no sólo perjudica al titular de la marca que puede perder clientela o ver afectado su prestigio, sino también al público consumidor que compra lo que en realidad no quería comprar" ("Derecho de Marcas", Abeledo-Perrot, Buenos Aires, pág. 167). Y así se explican las prohibiciones de registro constantes en los Arts. 135 y 136 de la vigente Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina (que corresponden a los Arts. 82 y 83 de la derogada Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena). En el caso examinado en este proceso es obvia la similitud de ambos signos (**BIMBOY vs. BIMBO**). Coínciden en los campos gráfico-visual, fonético-auditivo y gramatical, porque en la segunda denominación resulta irrelevante, es decir que no confiere distintividad, el añadido de la consonante "Y". Difieren también en los productos que identifican dentro de la clasificación internacional. Si bien, en este supuesto, procedería el registro para marcas comunes, se excepciona cuando se trata de marcas notoriamente conocidas, calidad que manifiesta **CENTRAL IMPULSORA S. A. de C. V.** han adquirido las suyas. El literal h) del Art. 196 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, prohíbe el registro de los signos, al excluir de la inscripción a las denominaciones que "constituyan una reproducción [...] 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 sea 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." Esta norma se complementa con la del Art. 231 de la misma Decisión, donde se franquea al titular de un signo notorio el ejercicio de las acciones y medidas cautelares establecidas en la legislación nacional.

**QUINTO.-** La notoriedad de la marca BIMBO de la apelante ciertamente se desprende de los medios de prueba presentados por ella en el curso de esta instancia, ante el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales; con ellos se determina esa calidad, dadas las significativas cifras relativas a la producción y a ventas de productos en México (donde opera directamente la compañía apelante); y, Estados Unidos de América, Guatemala, Chile, Argentina, Colombia, Perú y otros países (mediante empresas subsidiarias); por la profusa publicidad que presupone también inversión de ingentes recursos en la promoción de productos entre los consumidores; por el capital social; por el conocimiento que de tales productos se tiene en los diferentes mercados que abarcan una extensión geográfica



amplia: y, en fin, por la antigüedad de su primer registro y la renovación para mantener vigente el derecho de propiedad sobre el signo. Se ha cumplido, pues, lo exigido por el Art. 228 de la Decisión 486. Por otro lado, se brinda la tutela a que está obligada la Administración a los titulares de derechos sobre signos notorios, establecida tanto por la ley nacional (Art. 332 de la Ley de Propiedad Intelectual), como por el Convenio de París (Art. 6 bis. Ap. 1) y por el Acuerdo sobre los ADPIC (Art. 16), entre otros cuerpos normativos. Es de observar que, habiéndose publicado el Convenio de París, en el Registro Oficial No. 244 de 29 de Julio de 1999, sus normas ingresaron en nuestro ordenamiento jurídico y, de acuerdo al precepto contenido en el Art. 163 de la Constitución Política prevalece sobre las leyes nacionales y otras disposiciones de menor jerarquía; ahora bien, son miembros del Convenio, entre otros países México, bajo cuya legislación se constituyó la compañía **CENTRAL IMPULSORA S. A. DE C. V.**; y, a tenor del Art. 2, los países que integran la Unión creada por el mismo Convenio, reconocerán a los nacionales de cada uno de los otros países en "la protección de la propiedad industrial, de las ventajas que las leyes respectivas concedan actualmente o en el futuro a sus nacionales;" por tanto, la República del Ecuador, en este caso, está obligada respecto de una persona jurídica mexicana, a petición de ésta, a "invalidar y a prohibir el uso de una marca [...] que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca [...] notoriamente conocida" (Art. 6 bis Ap.1, antes citado).


**SEXTO.-** Ante el hecho de la prueba actuada por las partes en el desarrollo de esta instancia, se examinó si debía considerársela o no al momento de resolver. La Resolución impugnada se fundamentó en las diligencias que constan en el expediente; mal puede ahora pretenderse que el Director Nacional de Propiedad Industrial debió considerar también los medios probatorios presentados en otra instancia y ante distinta autoridad. El problema se plantea, ahora, al Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales, quien está facultado para ratificar el acto impugnado o reformarlo si en él se han lesionado derechos o intereses del administrado recurrente (Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, Art. 105); cuando los datos varían por la nueva prueba aportada es claro que ya no se examina la resolución impugnada con sólo el mérito que ofrecía el proceso al tiempo en que fue dictada. No obstante, atento lo ordenado en el segundo inciso del Art. 372 de la Ley de Propiedad Intelectual, en orden a no invocar ni interpretar "ninguna disposición de la legislación nacional o de convenios internacionales en el sentido de menoscabar, limitar, perjudicar, afectar o reducir el nivel de protección que se reconoce en beneficio de los titulares de derechos de propiedad intelectual", haciendo uso de la discrecionalidad concedida a la Administración, y, también atendiendo a la equidad, pues los medios de prueba producidos ahora son trascendentales y no pudieron incorporarse al proceso por motivos ajenos a la voluntad de los abogados que patrocinan sobre todo a la recurrente, por las distancias, la lentitud de los trámites de legalización de documentos, la demora en la entrega de la correspondencia, y otros sucesos; se respondió positivamente a esa cuestión. Finalmente, se observó que todo se actuó dentro del plazo previsto en el Art. 14 del Reglamento Interno de este Comité.

A large, stylized handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp is partially obscured by the signature and contains some illegible text around its perimeter.


Por lo expuesto,

**RESUELVE:**

Que ha lugar al recurso de apelación interpuesto por **CENTRAL IMPULSORA S. A. de C. V.**; en consecuencia, se acepta la oposición planteada por ella contra el registro de la marca **BIMBOY** que, para identificar productos de la clase internacional No. 30, solicitó **SUPAN S. A.** Revócase, en consecuencia, la Resolución No. 979239 emitida por el señor Director Nacional de Propiedad Industrial el 26 de Septiembre de 2001, y se deniega el registro de la marca **BIMBOY**. Devuélvase el expediente a la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, una vez que esta Resolución cause estado.- Sin costas ni honorarios que regular.- Notifíquese.

  
Dr. César Dávila Torres,  
**PRESIDENTE.**

  
Dr. Luis Alberto Vera C.,  
**VOCAL.**

  
Abg. Jorge Ortega Véliz,  
**VOCAL (V. S.)**

Certifico.- Quito 12 de septiembre de 2002

  
Dra. María Elena Rosero T.  
Secretaria

En Quito, a los doce días del mes de septiembre del año dos mil dos, a las diecisiete horas y siete minutos, notifiqué la resolución que antecede, mediante boletas depositadas en las casillas IEPI No. 7 para SUPAN S.A.; y en el No. 12 para CENTRAL IMPULSORA S.A. DE C.V. Certifico.-

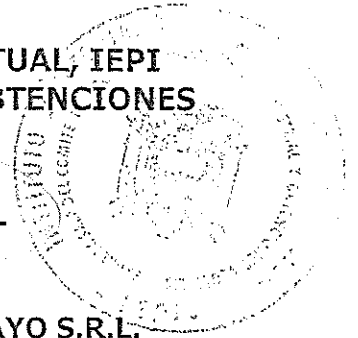
  
Dra. María Elena Rosero T.  
Secretaria



**INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, IEPI  
COMITÉ DE PROPIEDAD INTELECTUAL, INDUSTRIAL Y OBTENCIONES  
VEGETALES.-**

**Trámite No. 06-403 RVM      Signo Distintivo: FRESA REAL**

**ACCIONANTE: NEGOCIOS INDUSTRIALES REAL S.A. N.I.R.S.A.  
ACCIONADA: EMBOTELLADORA DE AGUAS GASEOSAS HUANCAYO S.R.L.**



**La Primera Sala, debida y legalmente integrada, en Quito D.M., a los cuatro días del mes de septiembre del año dos mil ocho, las dieciséis horas, dentro del Recurso Extraordinario de Revisión interpuesto por NEGOCIOS INDUSTRIALES REAL S.A. N.I.R.S.A., contra la Resolución No. 981084.**

Agréguese al expediente los escritos de 7, 18 y 21 de julio del 2008, presentados por NEGOCIOS INDUSTRIALES REAL S.A. N.I.R.S.A., y EMBOTELLADORA DE AGUAS GASEOSAS HUANCAYO S.R.L., se da por legitimada la intervención de la Dra. María Augusta Mora Martínez, en la audiencia realizada el 7 de julio del 2008.

**VISTOS:**

1.- La Resolución número No. 981084, de 2 de enero del 2003, notificada el 15 de los mismos mes y año, dictada por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, por la que niega el registro de la marca FRESA REAL, solicitada por EMBOTELLADORA DE AGUAS GASEOSAS HUANCAYO S.R.L., para proteger productos de la clase internacional No. 32, y rechaza la oposición presentada por NEGOCIOS INDUSTRIALES REAL S.A. N.I.R.S.A.

2.- NEGOCIOS INDUSTRIALES REAL S.A. N.I.R.S.A., presenta Recurso Extraordinario de Revisión (fojas 77 a 90), el 4 de mayo del 2004, manifestando que el signo REAL registrado, el cual es de su exclusiva propiedad ha liderado y posicionado en el sector alimenticio ecuatoriano con enorme éxito y aceptación; que el signo REAL de su propiedad es notoriamente conocido y por lo tanto debe gozar de la protección que le otorga la Ley, por lo tanto solicita se revoque la Resolución recurrida y se declare a dicho signo como notoriamente conocido.

3.- EMBOTELLADORA DE AGUAS GASEOSAS HUANCAYO S.R.L., contesta el Recurso Extraordinario de Revisión (fojas 96 a 100) el 15 de diciembre del 2006, argumentando que no existe relación entre los productos por lo que no hay lugar a confusión en el público consumidor; que la notoriedad es un hecho que debe ser probado y no un derecho que deba declararse por el Director Nacional de Propiedad Industrial.

4.- Se deja constancia que el Comité convocó a la Audiencia que ordena el artículo 151 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función

*[Handwritten signature and initials]*  
EAT



Ejecutiva, la misma que se celebró el 7 de julio del 2008, cuya Acta se asienta en autos en fojas mil doscientos veintiuno del expediente y en la que, las partes aceptaron darse por notificadas con el paso de los autos a resolver.

Con tales antecedentes,

### CONSIDERA:

**PRIMERO.**- Esta Primera Sala, es competente para conocer y resolver el Recurso Extraordinario de Revisión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 364 de la Ley de Propiedad Intelectual y el Art. 178 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva.

**SEGUNDO.**- No se han producido omisiones de solemnidades sustanciales ni vicios que puedan afectar de nulidad al trámite del presente recurso, por lo que se lo declara válido.

**TERCERO.**- La denominación FRESA REAL fue solicitada para proteger específicamente aguas minerales y bebidas gaseosas, productos encasillados en la clase internacional No. 32, y fue negada mediante Resolución por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, acogiendo la oposición presentada por INDUSTRIA EMBOTELLADORA QUITO INDUQUITO, titular de la marca COLA REAL + GRÁFICA, para proteger productos similares encasillados en la misma clase internacional 32, es decir productos de la misma naturaleza y finalidad.

En la misma Resolución la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, aplicando el principio de la especialidad, rechaza la oposición presentada por NEGOCIOS INDUSTRIALES REAL S.A. N.I.R.S.A., dado que entre los productos de la clase internacional No. 32 y los de la clase internacional 29 no existe ninguna relación.

Nuestra normativa es suficientemente clara respecto de la especialidad, así el Art. 136, literal a) de la Decisión 486 en concordancia con el Art. 196 literal a) de la Ley de Propiedad Intelectual, establece que no puede ser registrada una marca que sea idéntica o se asemeje a una registrada o solicitada con anterioridad para **distinguir los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar confusión o asociación.** (Las negrillas corresponden a ésta Sala).

Para determinar la semejanza y la posibilidad de confusión se debe tener en cuenta la naturaleza, propiedad y finalidad de los productos y servicios, pues la mera analogía o identidad de las palabras que integran los signos no implica riesgo de confusión.

El Tribunal Andino de Justicia, al referirse a la especialidad señala: "Las marcas no se registran para proteger con el signo todos los productos en forma ilimitada. Una marca registrada tiene su limitación en cuanto al campo territorial de la protección y al sector de bienes o servicios a que ella se destina. El

principio de la especialidad de la marca evita, en consecuencia, que con un solo signo se pretenda monopolizar todos los productos. Para efectos de esta regla, se pueden proteger marcas idénticas o similares para productos diferentes". (Proceso de Interpretación Prejudicial No. 08-IP-95).

El mismo Tribunal dentro del Proceso de Interpretación No. 21-IP-98 sostiene que: "Para establecer la confusión entre signos es necesario también proceder al examen de los productos o servicios que la marca identifica en razón de que al amparo legal el uso exclusivo de la marca se extiende a productos iguales o similares, aunque no sea de la misma clase del nomenclator. Si entre los productos no existiera ninguna conexión competitiva, al solicitante de un signo posterior le quedaría expedito el camino para el registro, aunque la confundibilidad entre los signos podría darse. La bipartita relación de signos y productos es necesaria para determinar la confundibilidad. Quien tenga registrada una marca no podrá oponerse al registro de otra posterior idéntica o similar, si los productos son completamente distintos o disímiles, salvo que la marca en cuestión sea notoria".

*notoriedad* **CUARTO.-** Respecto a la notoriedad de la marca REAL alegada por la recurrente, y una vez revisado el expediente, se pudo constatar que las pruebas aportadas demuestran la difusión de la marca REAL en el mercado, la intensidad del uso que de ella se ha hecho y el prestigio adquirido, cumpliendo de esta manera las exigencias de los Arts. 228, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y 197 de la Ley de Propiedad Intelectual, por lo tanto, la Sala considera fundamental reconocer la notoriedad de la marca REAL.

Sin embargo, se debe reconocer también que la notoriedad alcanzada por la marca REAL es dentro de los productos de la clase internacional No. 29, especialmente enlatados de atún y sardina, por lo que el consumidor los identifica claramente.

El riesgo de confusión, es una condición que establece nuestra normativa cuando se refiere a las marcas notorias, así, el Art. 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones, establece la prohibición de registro de signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: "h) constituyan la 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**". Las negrillas le corresponden a ésta Sala.

Igual disposición contiene el Art. 196 de la Ley de Propiedad Intelectual al establecer claramente que no se puede registrar marcas que: "d) Constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o

parcial, de un signo notoriamente conocido en el país o en el exterior, independientemente de los productos o servicios a los que se aplique, **cuando su uso fuese susceptible de causar confusión o asociación con tal signo, un aprovechamiento injusto de su notoriedad, o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial**". (Las negrillas son de ésta Sala).

Adicionalmente, nuestra Ley señala que se entenderá que un signo es notoriamente conocido cuando fuese identificado por el sector pertinente del público consumidor en el país o internacionalmente.

Por sector pertinente, se entiende al consumidor del tipo de productos que protege la marca, en este caso productos de la clase internacional 29,

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones, cuando define a las marcas notorias señala: "...es la que goza de difusión, o sea la que **es conocida por los consumidores de la clase de productos o servicios de que se trate**. Esta notoriedad es fenómeno relativo o dinámico, según sea el grado de difusión o de reconocimiento de la marca entre el correspondiente grupo de consumidores<sup>1</sup>." (Las negrillas son de esta Sala).

El tratadista Carlos Fernández-Novoa, al referirse a la notoriedad señala que es: "aquella que goza de difusión o -lo que es lo mismo- es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca. La difusión entre el sector correspondiente de los consumidores es el presupuesto de la notoriedad de la marca" (Fernández-Novoa, Carlos, p. 32).

En el presente caso, al tratarse de productos que por su naturaleza no guardan ningún tipo de relación (bebidas, con relación a carnes, atún, conservas), ni comparten canales de comercialización, hace difícil suponer que el consumidor pueda pensar siquiera que los productos tengan un mismo origen empresarial.

Adicionalmente, revisados los archivos del IEPI, se pudo verificar que existen varias marcas registradas con el vocablo REAL a nombre de distintos titulares para proteger productos de distintas clases, sin que se haya provocado confusión en el consumidor.

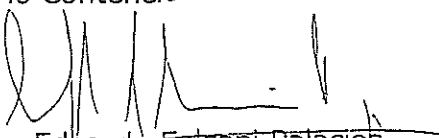
Por lo expuesto,

#### RESUELVE:

No ha lugar el Recurso Extraordinario de Revisión interpuesto por NEGOCIOS INDUSTRIALES REAL S.A. N.I.R.S.A. Se ratifica en todas sus partes la Resolución de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial número 981084, de 2 de enero del 2003, notificada el 15 de los mismos mes y año. Devuélvase el expediente a la Dirección Nacional de Propiedad Industrial para los efectos

<sup>1</sup> Proceso No. 1-IP-87, G.O. No. 28 de 15 de febrero de 1988

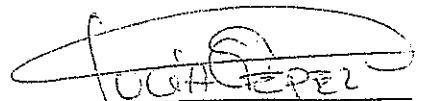
legales consiguientes. Este acto administrativo será susceptible de Recurso Reposición en el término de quince días ante esta misma Sala o de impugnación ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso-Administrativo. Notifíquese.-

  
~~Dr. Edgardo Falconi Palacios~~  
VOCAL PRESIDENTE


  
Ab. Carlos Naranjo Mena  
VOCAL

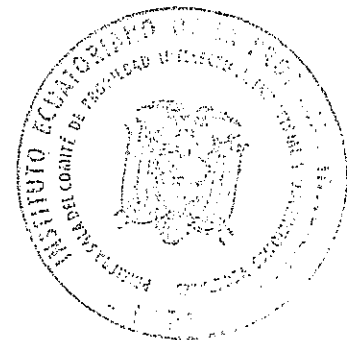
  
Dr. Eduardo Almeida Jaramillo  
VOCAL PONENTE

Certifico.- Quito, 4 de septiembre del 2008

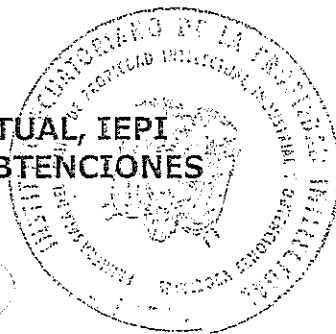
  
Dra. Lucía Yépez Villota  
Secretaria de la Primera Sala (e.)

En Quito, al 5 de septiembre del dos mil ocho, a las dieciséis horas, notifiqué con la Resolución que antecede mediante boleta dejada en el casillero IEPI número 7 a NEGOCIOS INDUSTRIALES REAL S.A. N.I.R.S.A.; y en el casillero IEPI No. 50 a EMBOTELLADORA DE AGUAS GASEOSAS HUANCAYO S.R.L.-CERTIFICO.-

  
Dra. Lucía Yépez Villota  
Secretaria de la Primera Sala (e.)



**INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, IEPI  
COMITÉ DE PROPIEDAD INTELECTUAL, INDUSTRIAL Y OBTENCIONES  
VEGETALES.-**



Trámite No. 06-405 RVM      Signo Distintivo: PIÑA REAL

ACCIONANTE: NEGOCIOS INDUSTRIALES REAL S.A. N.I.R.S.A.  
ACCIONADA: EMBOTELLADORA DE AGUAS GASEOSAS HUANCAYO S.R.L.

La Primera Sala, debida y legalmente integrada, en Quito D.M., a los cuatro días del mes de septiembre del año dos mil ocho, las doce horas con cuarenta, dentro del Recurso Extraordinario de Revisión interpuesto por NEGOCIOS INDUSTRIALES REAL S.A. N.I.R.S.A., contra la Resolución No. 981086.

Agréguese al expediente los escritos de 7, 18 y 21 de julio del 2008, presentados por NEGOCIOS INDUSTRIALES REAL S.A. N.I.R.S.A., y EMBOTELLADORA DE AGUAS GASEOSAS HUANCAYO S.R.L., se da por legitimada la intervención de la Dra. María Augusta Mora Martínez, en la audiencia realizada el 7 de julio del 2008.

**VISTOS:**

1.- La Resolución número No. 981086, de 2 de enero del 2003, notificada el 15 de los mismos mes y año, dictada por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, por la que niega el registro de la marca PIÑA REAL, solicitada por EMBOTELLADORA DE AGUAS GASEOSAS HUANCAYO S.R.L., para proteger productos de la clase internacional No. 32, y rechaza la oposición presentada por NEGOCIOS INDUSTRIALES REAL S.A. N.I.R.S.A.

2.- NEGOCIOS INDUSTRIALES REAL S.A. N.I.R.S.A., presenta Recurso Extraordinario de Revisión (fojas 66 a 79), el 4 de mayo del 2004, manifestando que el signo REAL registrado, el cual es de su exclusiva propiedad ha liderado y posicionado en el sector alimenticio ecuatoriano con enorme éxito y aceptación; que el signo REAL de su propiedad es notoriamente conocido y por lo tanto debe gozar de la protección que le otorga la Ley, por lo tanto solicita se revoque la Resolución recurrida y se declare a dicho signo como notoriamente conocido.

3.- EMBOTELLADORA DE AGUAS GASEOSAS HUANCAYO S.R.L., contesta el Recurso Extraordinario de Revisión (fojas 85 a 89) el 15 de diciembre del 2006, argumentando que no existe relación entre los productos por lo que no hay lugar a confusión en el público consumidor; que la notoriedad es un hecho que debe ser probado y no un derecho que deba declararse por el Director Nacional de Propiedad Industrial.

4.- Se deja constancia que el Comité convocó a la Audiencia que ordena el artículo 151 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función

Ejecutiva, la misma que se celebró el 7 de julio del 2008, cuya Acta se asienta en autos en fojas noventa y nueve del expediente y en la que, las partes aceptaron darse por notificadas con el paso de los autos a resolver.

Con tales antecedentes,

**CONSIDERA:**

**PRIMERO.-** Esta Primera Sala, es competente para conocer y resolver el Recurso Extraordinario de Revisión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 364 de la Ley de Propiedad Intelectual y el Art. 178 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva.

**SEGUNDO.-** No se han producido omisiones de solemnidades sustanciales ni vicios que puedan afectar de nulidad al trámite del presente recurso, por lo que se lo declara válido.

**TERCERO.-** La denominación PIÑA REAL fue solicitada para proteger específicamente aguas minerales y bebidas gaseosas, productos encasillados en la clase internacional No. 32, y fue negada mediante Resolución por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, acogiendo la oposición presentada por INDUSTRIA EMBOTELLADORA QUITO INDUQUITO, titular de la marca COLA REAL + GRÁFICA, para proteger productos similares encasillados en la misma clase internacional 32, es decir productos de la misma naturaleza y finalidad.

En la misma Resolución la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, aplicando el principio de la especialidad, rechaza la oposición presentada por NEGOCIOS INDUSTRIALES REAL S.A. N.I.R.S.A., dado que entre los productos de la clase internacional No. 32 y los de la clase internacional 29 no existe ninguna relación.

Nuestra normativa es suficientemente clara respecto de la especialidad, así el Art. 136, literal a) de la Decisión 486 en concordancia con el Art. 196 literal a) de la Ley de Propiedad Intelectual, establece que no puede ser registrada una marca que sea idéntica o se asemeje a una registrada o solicitada con anterioridad para **distinguir los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar confusión o asociación.** (Las negrillas corresponden a ésta Sala).

Para determinar la semejanza y la posibilidad de confusión se debe tener en cuenta la naturaleza, propiedad y finalidad de los productos y servicios, pues la mera analogía o identidad de las palabras que integran los signos no implica riesgo de confusión.

El Tribunal Andino de Justicia, al referirse a la especialidad señala: "Las marcas no se registran para proteger con el signo todos los productos en forma ilimitada. Una marca registrada tiene su limitación en cuanto al campo territorial de la protección y al sector de bienes o servicios a que ella se destina. El

principio de la especialidad de la marca evita, en consecuencia, que con un solo signo se pretenda monopolizar todos los productos. Para efectos de esta regla, se pueden proteger marcas idénticas o similares para productos diferentes". (Proceso de Interpretación Prejudicial No. 08-IP-95).

El mismo Tribunal dentro del Proceso de Interpretación No. 21-IP-98 sostiene que: "Para establecer la confusión entre signos es necesario también proceder al examen de los productos o servicios que la marca identifica en razón de que al amparo legal el uso exclusivo de la marca se extiende a productos iguales o similares, aunque no sea de la misma clase del nomenclator. Si entre los productos no existiera ninguna conexión competitiva, al solicitante de un signo posterior le quedaría expedito el camino para el registro, aunque la confundibilidad entre los signos podría darse. La bipartita relación de signos y productos es necesaria para determinar la confundibilidad. Quien tenga registrada una marca no podrá oponerse al registro de otra posterior idéntica o similar, si los productos son completamente distintos o disímiles, salvo que la marca en cuestión sea notoria".

**CUARTO.-** Respecto a la notoriedad de la marca REAL alegada por la recurrente, y una vez revisado el expediente, se pudo constatar que las pruebas aportadas demuestran la difusión de la marca REAL en el mercado, la intensidad del uso que de ella se ha hecho y el prestigio adquirido, cumpliendo de esta manera las exigencias de los Arts. 228, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y 197 de la Ley de Propiedad Intelectual, por lo tanto, la Sala considera fundamental reconocer la notoriedad de la marca REAL.

Sin embargo, se debe reconocer también que la notoriedad alcanzada por la marca REAL es dentro de los productos de la clase internacional No. 29, especialmente enlatados de atún y sardina, por lo que el consumidor los identifica claramente.

El riesgo de confusión, es una condición que establece nuestra normativa cuando se refiere a las marcas notorias, así, el Art. 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones, establece la prohibición de registro de signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: "h) constituyan la 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**". Las negrillas le corresponden a ésta Sala.

Igual disposición contiene el Art. 196 de la Ley de Propiedad Intelectual al establecer claramente que no se puede registrar marcas que: "d) Constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o

parcial, de un signo notoriamente conocido en el país o en el exterior, independientemente de los productos o servicios a los que se aplique, **cuando su uso fuese susceptible de causar confusión o asociación con tal signo, un aprovechamiento injusto de su notoriedad, o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial**". (La negrillas son de ésta Sala).

Adicionalmente, nuestra Ley señala que se entenderá que un signo es notoriamente conocido cuando fuese identificado por el sector pertinente del público consumidor en el país o internacionalmente.

Por sector pertinente, se entiende al consumidor del tipo de productos que protege la marca, en este caso productos de la clase internacional 29.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones, cuando define a las marcas notorias señala: "...es la que goza de difusión, o sea la que **es conocida por los consumidores de la clase de productos o servicios de que se trate.** Esta notoriedad es fenómeno relativo o dinámico, según sea el grado de difusión o de reconocimiento de la marca entre el correspondiente grupo de consumidores<sup>1</sup>." (Las negrillas son de esta Sala).

El tratadista Carlos Fernández-Novoa, al referirse a la notoriedad señala que es: "aquella que goza de difusión o -lo que es lo mismo- es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca. La difusión entre el sector correspondiente de los consumidores es el presupuesto de la notoriedad de la marca" (Fernández-Novoa, Carlos, p. 32).

*no es de la misma clase*  
En el presente caso, al tratarse de productos que por su naturaleza no guardan ningún tipo de relación (bebidas, con relación a carnes, atún, conservas), ni comparten canales de comercialización, hace difícil suponer que el consumidor pueda pensar siquiera que los productos tengan un mismo origen empresarial. *W*

Adicionalmente, revisados los archivos del IEPI, se pudo verificar que existen varias marcas registradas con el vocablo REAL a nombre de distintos titulares para proteger productos de distintas clases, sin que se haya provocado confusión en el consumidor.

Por lo expuesto,

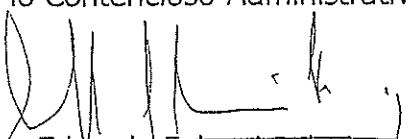
#### **RESUELVE:**

No ha lugar el Recurso Extraordinario de Revisión interpuesto por NEGOCIOS INDUSTRIALES REAL S.A. N.I.R.S.A. Se ratifica en todas sus partes la Resolución de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial número 981086, de 2 de enero del 2003, notificada el 15 de los mismos mes y año. Devuélvase el expediente a la Dirección Nacional de Propiedad Industrial para los efectos


<sup>1</sup> Proceso No. 1-IP-87, G.O. No. 28 de 15 de febrero de 1988



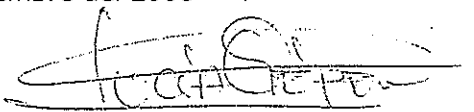
legales consiguientes. Este acto administrativo será susceptible de Recurso Reposición en el término de quince días ante esta misma Sala o de impugnación ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso-Administrativo. Notifíquese.-

  
Dr. Edgardo Falconi Palacios  
VOCAL PRESIDENTE

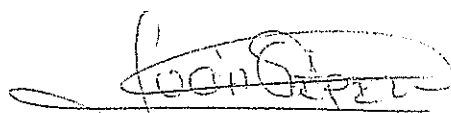
  
Ab. Carlos Naranjo Mena  
VOCAL

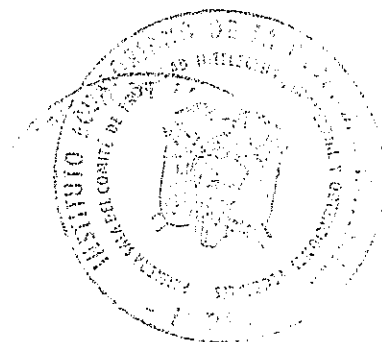
  
Dr. Eduardo Almeida Jaramillo  
VOCAL PONENTE

Certifico.- Quito, 4 de septiembre del 2008

  
Dra. Lucía Yépez Villota  
Secretaria de la Primera Sala (e.)

En Quito, al 5 de septiembre del dos mil ocho, a las dieciséis horas, notifiqué con la Resolución que antecede mediante boleta dejada en el casillero IEPI número 7 a NEGOCIOS INDUSTRIALES REAL S.A. N.I.R.S.A.; y en el casillero IEPI No. 50 a EMBOTELLADORA DE AGUAS GASEOSAS HUANCAYO S.R.L.-CERTIFICO.-

  
Dra. Lucía Yépez Villota  
Secretaria de la Primera Sala (e.)



**INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, IEPI  
COMITÉ DE PROPIEDAD INTELECTUAL, INDUSTRIAL Y OBTENCIONES  
VEGETALES.-**



**Trámite No. 06-406 RVM      Signo Distintivo: MANZANA REAL**

**ACCIONANTE: NEGOCIOS INDUSTRIALES REAL S.A. N.I.R.S.A.  
ACCIONADA: EMBOTELLADORA DE AGUAS GASEOSAS HUANCAYO  
S.R.L.**

**La Primera Sala, debida y legalmente integrada, en Quito D.M., a los cuatro días del mes de septiembre del año dos mil ocho, las quince horas con cuarenta y cinco minutos, dentro del Recurso Extraordinario de Revisión interpuesto por NEGOCIOS INDUSTRIALES REAL S.A. N.I.R.S.A., contra la Resolución No. 981088.**

— Agréguese al expediente los escritos de 7, 18 y 21 de julio del 2008, presentados por NEGOCIOS INDUSTRIALES REAL S.A. N.I.R.S.A., y EMBOTELLADORA DE AGUAS GASEOSAS HUANCAYO S.R.L., se da por legitimada la intervención de la Dra. María Augusta Mora Martínez, en la audiencia realizada el 7 de julio del 2008.

**VISTOS:**

1.- La Resolución número No. 981088, de 3 de enero del 2003, notificada el 15 de los mismos mes y año, dictada por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, por la que niega el registro de la marca MANZANA REAL, solicitada por EMBOTELLADORA DE AGUAS GASEOSAS HUANCAYO S.R.L., para proteger productos de la clase internacional No. 32, y rechaza la oposición presentada por NEGOCIOS INDUSTRIALES REAL S.A. N.I.R.S.A.

— 2.- NEGOCIOS INDUSTRIALES REAL S.A. N.I.R.S.A., presenta Recurso Extraordinario de Revisión (fojas 215 a 228), el 4 de mayo del 2004, manifestando que el signo REAL registrado, el cual es de su exclusiva propiedad ha liderado y posicionado en el sector alimenticio ecuatoriano con enorme éxito y aceptación; que el signo REAL de su propiedad es notoriamente conocido y por lo tanto debe gozar de la protección que le otorga la Ley, por lo tanto solicita se revoque la Resolución recurrida y se declare a dicho signo como notoriamente conocido.

3.- En el plazo concedido para que EMBOTELLADORA DE AGUAS GASEOSAS HUANCAYO S.R.L., haga valer sus derechos, ésta no lo ha hecho.

4.- Se deja constancia que el Comité convocó a la Audiencia que ordena el artículo 151 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, la misma que se celebró el 7 de julio del 2008, cuya Acta se asienta en autos en fojas doscientos cuarenta y uno del expediente y en la que, las

partes aceptaron darse por notificadas con el paso de los autos a resolver.

Con tales antecedentes,

### CONSIDERA:

**PRIMERO.-** Esta Primera Sala, es competente para conocer y resolver el Recurso Extraordinario de Revisión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 364 de la Ley de Propiedad Intelectual y el Art. 178 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva.

**SEGUNDO.-** No se han producido omisiones de solemnidades sustanciales ni vicios que puedan afectar de nulidad al trámite del presente recurso, por lo que se lo declara válido.

**TERCERO.-** La denominación MANZANA REAL fue solicitada para proteger específicamente aguas minerales y bebidas gaseosas, productos encasillados en la clase internacional No. 32, y fue negada mediante Resolución por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, acogiendo las oposiciones presentadas por INDUSTRIA EMBOTELLADORA QUITO INDUQUITO, titular de la marca COLA REAL + GRÁFICA, y BALORU S.A. titular de la marca MANZANA, para proteger productos similares encasillados en la misma clase internacional 32, es decir productos de la misma naturaleza y finalidad.

En la misma Resolución la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, aplicando el principio de la especialidad, rechaza la oposición presentada por NEGOCIOS INDUSTRIALES REAL S.A. N.I.R.S.A., dado que entre los productos de la clase internacional No. 32 y los de la clase internacional 29 no existe ninguna relación.

Nuestra normativa es suficientemente clara respecto de la especialidad, así el Art. 136, literal a) de la Decisión 486 en concordancia con el Art. 196 literal a) de la Ley de Propiedad Intelectual, establece que no puede ser registrada una marca que sea idéntica o se asemeje a una registrada o solicitada con anterioridad para **distinguir los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar confusión o asociación.** (Las negrillas corresponden a ésta Sala).

Para determinar la semejanza y la posibilidad de confusión se debe tener en cuenta la naturaleza, propiedad y finalidad de los productos y servicios, pues la mera analogía o identidad de las palabras que integran los signos no implica riesgo de confusión.

El Tribunal Andino de Justicia, al referirse a la especialidad señala: "Las marcas no se registran para proteger con el signo todos los productos en forma ilimitada. Una marca registrada tiene su limitación en cuanto al campo territorial de la protección y al sector de bienes o servicios a que ella se destina. El principio de la especialidad de la marca evita, en consecuencia, que con un solo signo se pretenda monopolizar todos los productos. Para efectos de esta regla,

se pueden proteger marcas idénticas o similares para productos diferentes". (Proceso de Interpretación Prejudicial No. 08-IP-95).

El mismo Tribunal dentro del Proceso de Interpretación No. 21-IP-98 sostiene que: "Para establecer la confusión entre signos es necesario también proceder al examen de los productos o servicios que la marca identifica en razón de que al amparo legal el uso exclusivo de la marca se extiende a productos iguales o similares, aunque no sea de la misma clase del nomenclator. Si entre los productos no existiera ninguna conexión competitiva, al solicitante de un signo posterior le quedaría expedito el camino para el registro, aunque la confundibilidad entre los signos podría darse. La bipartita relación de signos y productos es necesaria para determinar la confundibilidad. Quien tenga registrada una marca no podrá oponerse al registro de otra posterior idéntica o similar, si los productos son completamente distintos o disímiles, salvo que la marca en cuestión sea notoria".

—  
**CUARTO.-** Respecto a la notoriedad de la marca REAL alegada por la recurrente, y una vez revisado el expediente, se pudo constatar que las pruebas aportadas demuestran la difusión de la marca REAL en el mercado, la intensidad del uso que de ella se ha hecho y el prestigio adquirido, cumpliendo de esta manera las exigencias de los Arts. 228, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y 197 de la Ley de Propiedad Intelectual, por lo tanto, la Sala considera fundamental reconocer la notoriedad de la marca REAL.

M  
d. S. v.  
Sin embargo, se debe reconocer también que la notoriedad alcanzada por la marca REAL es dentro de los productos de la clase internacional No. 29, especialmente enlatados de atún y sardina, por lo que el consumidor los identifica claramente. 21

—  
El riesgo de confusión, es una condición que establece nuestra normativa cuando se refiere a las marcas notorias, así, el Art. 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones, establece la prohibición de registro de signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: "h) constituyan la 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**". Las negrillas le corresponden a ésta Sala.

Igual disposición contiene el Art. 196 de la Ley de Propiedad Intelectual al establecer claramente que no se puede registrar marcas que: "d) Constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo notoriamente conocido en el país o en el exterior, independientemente de los productos o servicios a los que se aplique, **cuando**

su uso fuese susceptible de causar confusión o asociación con tal signo, un aprovechamiento injusto de su notoriedad, o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial". (Las negrillas son de ésta Sala).

Adicionalmente, nuestra Ley señala que se entenderá que un signo es notoriamente conocido cuando fuese identificado por el sector pertinente del público consumidor en el país o internacionalmente.

Por sector pertinente, se entiende al consumidor del tipo de productos que protege la marca, en este caso productos de la clase internacional 29.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones, cuando define a las marcas notorias señala: "...es la que goza de difusión, o sea la que **es conocida por los consumidores de la clase de productos o servicios de que se trate**. Esta notoriedad es fenómeno relativo o dinámico, según sea el grado de difusión o de reconocimiento de la marca entre el correspondiente grupo de consumidores<sup>1</sup>." (Las negrillas son de esta Sala).

El tratadista Carlos Fernández-Novoa, al referirse a la notoriedad señala que es: "aquella que goza de difusión o -lo que es lo mismo- es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca. La difusión entre el sector correspondiente de los consumidores es el presupuesto de la notoriedad de la marca" (Fernández-Novoa, Carlos, p. 32).

En el presente caso, al tratarse de productos que por su naturaleza no guardan ningún tipo de relación (bebidas, con relación a carnes, atún, conservas), ni comparten canales de comercialización, hace difícil suponer que el consumidor pueda pensar siquiera que los productos tengan un mismo origen empresarial.

Adicionalmente, revisados los archivos del IEPI, se pudo verificar que existen varias marcas registradas con el vocablo REAL a nombre de distintos titulares para proteger productos de distintas clases, sin que se haya provocado confusión en el consumidor.

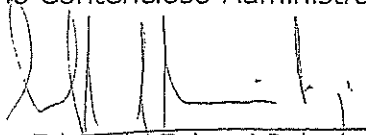
Por lo expuesto,

**RESUELVE:**

No ha lugar el Recurso Extraordinario de Revisión interpuesto por NEGOCIOS INDUSTRIALES REAL S.A. N.I.R.S.A. Se ratifica en todas sus partes la Resolución de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial número 981088, de 3 de enero del 2003, notificada el 15 de los mismos mes y año. Devuélvase el expediente a la Dirección Nacional de Propiedad Industrial para los efectos legales consiguientes. Este acto administrativo será susceptible de Recurso

<sup>1</sup> Proceso No. 1-IP-87, G.O. No. 28 de 15 de febrero de 1988

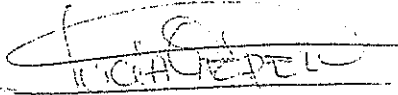
Reposición en el término de quince días ante esta misma Sala o de impugnación ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso-Administrativo. Notifíquese.-

  
—Dr. Edgardo Falconi Palacios  
VOCAL PRESIDENTE

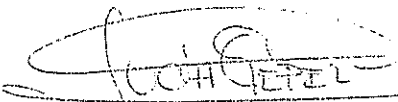
  
Ab. Carlos Naranjo Mena  
VOCAL

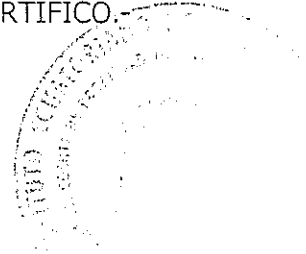
  
Dr. Eduardo Almeida Jaramillo  
VOCAL PONENTE

Certifico.- Quito, 4 de septiembre del 2008

  
Dra. Lucía Yépez Villota  
Secretaria de la Primera Sala (e.)

En Quito, al 5 de septiembre del dos mil ocho, a las dieciséis horas, notifiqué con la Resolución que antecede mediante boleta dejada en el casillero IEPI número 7 a NEGOCIOS INDUSTRIALES REAL S.A. N.I.R.S.A.; y en el casillero IEPI No. 50 a EMBOTELLADORA DE AGUAS GASEOSAS HUANCAYO S.R.L.-CERTIFICO.-

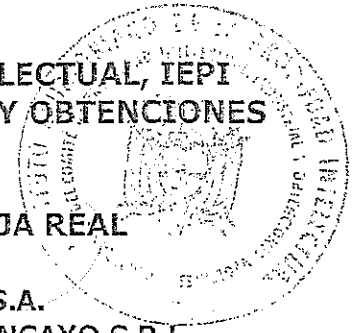
  
Dra. Lucía Yépez Villota  
Secretaria de la Primera Sala (e.)



**INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, IEPI  
COMITÉ DE PROPIEDAD INTELECTUAL, INDUSTRIAL Y OBTENCIONES  
VEGETALES.-**

**Trámite No. 06-407 RVM      Signo Distintivo: NARANJA REAL**

**ACCIONANTE: NEGOCIOS INDUSTRIALES REAL S.A. N.I.R.S.A.  
ACCIONADA: EMBOTELLADORA DE AGUAS GASEOSAS HUANCAYO S.R.L.**



**La Primera Sala, debida y legalmente integrada, en Quito D.M., a los cuatro días del mes de septiembre del año dos mil ocho, las doce horas con cinco minutos, dentro del Recurso Extraordinario de Revisión interpuesto por NEGOCIOS INDUSTRIALES REAL S.A. N.I.R.S.A., contra la Resolución No. 981087.**

Agréguese al expediente los escritos de 7, 18 y 21 de julio del 2008, presentados por NEGOCIOS INDUSTRIALES REAL S.A. N.I.R.S.A., y EMBOTELLADORA DE AGUAS GASEOSAS HUANCAYO S.R.L., se da por legitimada la intervención de la Dra. María Augusta Mora Martínez, en la audiencia realizada el 7 de julio del 2008.

**VISTOS:**

1.- La Resolución número No. 981087, de 2 de enero del 2003, notificada el 15 de los mismos mes y año, dictada por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, por la que niega el registro de la marca NARANJA REAL, solicitada por EMBOTELLADORA DE AGUAS GASEOSAS HUANCAYO S.R.L., para proteger productos de la clase internacional No. 32 y rechaza la oposición presentada por NEGOCIOS INDUSTRIALES REAL S.A. N.I.R.S.A.

2.- NEGOCIOS INDUSTRIALES REAL S.A. N.I.R.S.A., presenta Recurso Extraordinario de Revisión (fojas 77 a 90), el 4 de mayo del 2004, manifestando que el signo REAL registrado, el cual es de su exclusiva propiedad ha liderado y posicionado en el sector alimenticio ecuatoriano con enorme éxito y aceptación; que el signo REAL de su propiedad es notoriamente conocido y por lo tanto debe gozar de la protección que le otorga la Ley, por lo tanto solicita se revoque la Resolución recurrida y se declare a dicho signo como notoriamente conocido.

3.- EMBOTELLADORA DE AGUAS GASEOSAS HUANCAYO S.R.L., contesta el Recurso Extraordinario de Revisión (fojas 96 a 100) el 15 de diciembre del 2006, argumentando que no existe relación entre los productos por lo que no hay lugar a confusión en el público consumidor; que la notoriedad es un hecho que debe ser probado y no un derecho que deba declararse por el Director Nacional de Propiedad Industrial.

4.- Se deja constancia que el Comité convocó a la Audiencia que ordena el artículo 151 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función

Ejecutiva, la misma que se celebró el 7 de julio del 2008, cuya Acta se asienta en autos en fojas ciento diez del expediente y en la que, las partes aceptaron darse por notificadas con el paso de los autos a resolver.

Con tales antecedentes,

**CONSIDERA:**

**PRIMERO.**- Esta Primera Sala, es competente para conocer y resolver el Recurso Extraordinario de Revisión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 364 de la Ley de Propiedad Intelectual y el Art. 178 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva.

**SEGUNDO.**- No se han producido omisiones de solemnidades sustanciales ni vicios que puedan afectar de nulidad al trámite del presente recurso, por lo que se lo declara válido.

**TERCERO.**- La denominación NARANJA REAL fue solicitada para proteger específicamente aguas minerales y bebidas gaseosas, productos encasillados en la clase internacional No. 32, y fue negada mediante Resolución por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, acogiendo la oposición presentada por INDUSTRIA EMBOTELLADORA QUITO INDUQUITO, titular de la marca COLA REAL + GRÁFICA, para proteger productos similares encasillados en la misma clase internacional 32, es decir productos de la misma naturaleza y finalidad.

En la misma Resolución la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, aplicando el principio de la especialidad, rechaza la oposición presentada por NEGOCIOS INDUSTRIALES REAL S.A. N.I.R.S.A., dado que entre los productos de la clase internacional No. 32 y los de la clase internacional 29 no existe ninguna relación.

Nuestra normativa es suficientemente clara respecto de la especialidad, así el Art. 136, literal a) de la Decisión 486 en concordancia con el Art. 196 literal a) de la Ley de Propiedad Intelectual, establece que no puede ser registrada una marca que sea idéntica o se asemeje a una registrada o solicitada con anterioridad para **distinguir los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar confusión o asociación.** (Las negrillas corresponden a ésta Sala).

Para determinar la semejanza y la posibilidad de confusión se debe tener en cuenta la naturaleza, propiedad y finalidad de los productos y servicios, pues la mera analogía o identidad de las palabras que integran los signos no implica riesgo de confusión.

El Tribunal Andino de Justicia, al referirse a la especialidad señala: "Las marcas no se registran para proteger con el signo todos los productos en forma ilimitada. Una marca registrada tiene su limitación en cuanto al campo territorial



de la protección y al sector de bienes o servicios a que ella se destina. El principio de la especialidad de la marca evita, en consecuencia, que con un solo signo se pretenda monopolizar todos los productos. Para efectos de esta regla, se pueden proteger marcas idénticas o similares para productos diferentes". (Proceso de Interpretación Prejudicial No. 08-IP-95).

El mismo Tribunal dentro del Proceso de Interpretación No. 21-IP-98 sostiene que: "Para establecer la confusión entre signos es necesario también proceder al examen de los productos o servicios que la marca identifica en razón de que al amparo legal el uso exclusivo de la marca se extiende a productos iguales o similares, aunque no sea de la misma clase del nomenclator. Si entre los productos no existiera ninguna conexión competitiva, al solicitante de un signo posterior le quedaría expedito el camino para el registro, aunque la confundibilidad entre los signos podría darse. La bipartita relación de signos y productos es necesaria para determinar la confundibilidad. Quien tenga registrada una marca no podrá oponerse al registro de otra posterior idéntica o similar, si los productos son completamente distintos o disímiles, salvo que la marca en cuestión sea notoria".

**CUARTO.-** Respecto a la notoriedad de la marca REAL alegada por la recurrente, y una vez revisado el expediente, se pudo constatar que las pruebas aportadas demuestran la difusión de la marca REAL en el mercado, la intensidad del uso que de ella se ha hecho y el prestigio adquirido, cumpliendo de esta manera las exigencias de los Arts. 228, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y 197 de la Ley de Propiedad Intelectual, por lo tanto, la Sala considera fundamental reconocer la notoriedad de la marca REAL.

Sin embargo, se debe reconocer también que la notoriedad alcanzada por la marca REAL es dentro de los productos de la clase internacional No. 29, especialmente enlatados de atún y sardina, por lo que el consumidor los identifica claramente.

El riesgo de confusión, es una condición que establece nuestra normativa cuando se refiere a las marcas notorias, así, el Art. 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones, establece la prohibición de registro de signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: "h) constituyan la 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**". Las negrillas le corresponden a ésta Sala.

Igual disposición contiene el Art. 196 de la Ley de Propiedad Intelectual al establecer claramente que no se puede registrar marcas que: "d) Constituyan

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

Adicionalmente, nuestra Ley señala que se entenderá que un signo es notoriamente conocido cuando fuese identificado por el sector pertinente del público consumidor en el país o internacionalmente.

Por sector pertinente, se entiende al consumidor del tipo de productos que protege la marca, en este caso productos de la clase internacional 29.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones, cuando define a las marcas notorias señala: "...es la que goza de difusión, o sea la que **es conocida por los consumidores de la clase de productos o servicios de que se trate**. Esta notoriedad es fenómeno relativo o dinámico, según sea el grado de difusión o de reconocimiento de la marca entre el correspondiente grupo de consumidores<sup>1</sup>." (Las negrillas son de esta Sala).

El tratadista Carlos Fernández-Novoa, al referirse a la notoriedad señala que es: "aquella que goza de difusión o -lo que es lo mismo- es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca. La difusión entre el sector correspondiente de los consumidores es el presupuesto de la notoriedad de la marca" (Fernández-Novoa, Carlos, p. 32).

En el presente caso, al tratarse de productos que por su naturaleza no guardan ningún tipo de relación (bebidas, con relación a carnes, atún, conservas), ni comparten canales de comercialización, hace difícil suponer que el consumidor pueda pensar siquiera que los productos tengan un mismo origen empresarial.

Adicionalmente, revisados los archivos del IEPI, se pudo verificar que existen varias marcas registradas con el vocablo REAL a nombre de distintos titulares para proteger productos de distintas clases, sin que se haya provocado confusión en el consumidor.

Por lo expuesto,

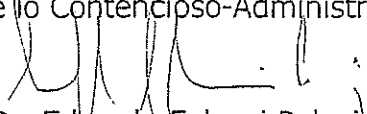
**RESUELVE:**

No ha lugar el Recurso Extraordinario de Revisión interpuesto por NEGOCIOS INDUSTRIALES REAL S.A. N.I.R.S.A. Se ratifica en todas sus partes la Resolución de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial número 981087, de 2 de enero del 2003, notificada el 15 de los mismos mes y año. Devuélvase el

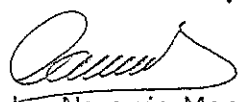
---

<sup>1</sup> Proceso No. 1-IP-87, G.O. No. 28 de 15 de febrero de 1988

expediente a la Dirección Nacional de Propiedad Industrial para los efectos legales consiguientes. Este acto administrativo será susceptible de Recurso Reposición en el término de quince días ante esta misma Sala o de impugnación ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso-Administrativo. Notifíquese.-

  
Dr. Edgardo Falconi Palacios

VOCAL PRESIDENTE

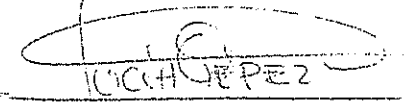
  
Ab. Carlos Naranjo Mena

VOCAL

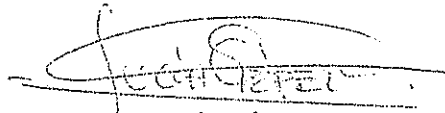
  
Dr. Eduardo Almeida Jaramillo

VOCAL PONENTE

Certifico.- Quito, 4 de septiembre del 2008

  
Dra. Lucía Yépez Villota  
Secretaria de la Primera Sala (e.)

En Quito, al 5 de septiembre del dos mil ocho, a las dieciséis horas, notifiqué con la Resolución que antecede mediante boleta dejada en el casillero IEPI número 7 a NEGOCIOS INDUSTRIALES REAL S.A. N.I.R.S.A.; y en el casillero IEPI No. 50 a EMBOTELLADORA DE AGUAS GASEOSAS HUANCAYO S.R.L.-CERTIFICO.-

  
Dra. Lucía Yépez Villota  
Secretaria de la Primera Sala (e.)

