



# **UNIVERSIDAD DEL AZUAY**

## ***“EL SONIDO COMO SIGNO SUCEPTIBLE DE REGISTRO EN LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA”***

**Trabajo de Graduación previo a  
la obtención del título de  
Abogado de los Tribunales de  
Justicia de la República.**

**AUTOR:**

**XAVIER AUGUSTO PÁEZ CORONEL**

**DIRECTORA:**

**Dra. SUSANA VÁZQUEZ ZAMBRANO**

**CUENCA – ECUADOR**

**2007**

## **DEDICATORIA**

La presente obra está dedicada a mis padres, Jorge Páez Rodríguez y María Elena Coronel Urgilés; cuya guía, motivación y apoyo ha sabido guiarme correctamente por el camino de la vida; siendo los ejes principales en la realización del presente trabajo de graduación, como de la culminación de mis estudios universitarios.

## **AGRADECIMIENTO**

Dejo constancia de mi sincera y profunda gratitud a la Dra. Susana Vázquez Zambrano, por su apoyo incondicional en el presente trabajo de graduación. Igualmente agradezco a la Licenciada Janeth Molina, Directora del Departamento de Cultura de la Universidad del Azuay, por todo el apoyo brindado para la culminación de la presente obra.

## INTRODUCCION

Debido al incesante cambio tecnológico que ha venido afectando profundamente el funcionamiento global de la economía mundial y el intercambio comercial entre las naciones; se han exigido nuevas formas de propiedad y control sobre la información y el conocimiento. Por otra parte, la protección eficiente de los creadores y titulares de derechos de propiedad intelectual, ha sido y continúa siendo necesaria para garantizar una retribución equitativa a los creadores e incentivar el desarrollo empresarial y cultural.

Al ser la Propiedad Intelectual la forma bajo la cual el Estado protege el resultado de la actividad creativa del hombre y además de ser una rama del Derecho que fomenta la creatividad industrial, incentiva la investigación e inclusive protege al consumidor; he decidido adentrarme en el interesante y novedoso tema de las marcas, dando una especial relevancia a las sonoras.

La Propiedad Industrial al formar parte del Derecho Industrial y a su vez constituir una rama muy importante de la Propiedad Intelectual, se caracteriza porque su contenido se halla compuesto de bienes intangibles, como las marcas, de mucha importancia en el mundo económico, pues ha llegado a considerarse un intangible cuyo valor puede superar con creces a cualquier otro activo de una empresa; ya que no sólo identifica al producto y a su fabricante, si no que es una especie de "bandera" que resume en sí misma todo el contenido de un producto o el servicio que presta, la empresa que lo fabrica, su prestigio en el mercado y el poder de la empresa propietaria, entre otras.

Finalmente, la imagen de la marca, sirve para que una determinada empresa comunique su cultura empresarial y cree un determinado logotipo e identidad corporativa, lo que le hará ser reconocida, admirada, consultada, utilizada y tenida en cuenta, a partir de ese momento, por la sociedad a la que se dirige. Sin esa imagen o reconocimiento de sus productos o servicios, no sería conocida ninguna empresa en la actualidad.

Con la presente obra persigo llegar a crear una fuente de consulta bibliográfica, pues en el país no tenemos producciones literarias relativas a propiedad intelectual en general, peor aún, referente al registro de marcas sonoras. Asimismo, he decidido llenar ciertos vacíos existentes en relación a si existe o no la posibilidad de registrar una marca sonora según nuestra Ley de Propiedad Intelectual.

Por lo tanto, en el presente trabajo de graduación se desarrolla el siguiente tema:

“EL SONIDO COMO SIGNO MARCARIO SUCEPTIBLE DE REGISTRO EN LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA”.

**CAPITULO I**  
**LA PROPIEDAD INTELECTUAL**

## 1.1 En que Consiste la Propiedad Intelectual

Antes de definir lo que significa la Propiedad Intelectual, es pertinente analizar el significado de los términos propiedad e intelectual.

Se considera propiedad a “cuanto nos pertenece o es propio, sea su índole material o no, y jurídica o de otra especie”.<sup>1</sup>

Por intelectual se entiende lo “concerniente al entendimiento o a la inteligencia. Es el producto de la actividad mental”.<sup>2</sup>

Cabanellas se refiere a la propiedad como algo propio y de índole material o no; y a lo intelectual lo considera relativo a la mente humana; razón por lo cual se puede considerar a la Propiedad Intelectual como “el área jurídica que contempla sistemas de protección para los bienes inmateriales de carácter intelectual y de contenido creativo, así como de sus actividades afines o conexas.”<sup>3</sup>

## 1.2 Bienes Protegidos por la Propiedad Intelectual

Del concepto dado, se puede inferir que los bienes a ser protegidos dentro del marco de la Propiedad Intelectual, deben poseer ciertas características, entre las que encontramos las siguientes:

- Deben ser el resultado de una actividad creativa.
- Deben constituir un bien inmaterial independiente y autónomo. Estos pueden ser:
  - Inventos
  - Marcas, dibujos o modelos
  - Obras del ingenio (artísticas, literarias y científicas)
  - Obtenciones Vegetales.

---

<sup>1</sup> CABANELLAS Guillermo, *Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual*, Buenos Aires, HELIASTA, 1998, Vigésima Sexta Edición, Tomo VI, pag. 462.

<sup>2</sup> (Cabanellas G., *Diccionario de Derecho Usual*, Tomo IV, pag. 452).

<sup>3</sup> ANTEQUERA Ricardo, *Derecho de Autor*, Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, Caracas, 1998, Tomo I, citado por Esteban Argudo Carpio; *Diapositivas de la Cátedra de Propiedad Intelectual*; Universidad del Azuay, 2005.

### **1.3 Bienes no Protegidos por la Propiedad Intelectual**

El Profesor Estaban Argudo, dentro de sus diapositivas de la cátedra de Propiedad Intelectual y haciendo referencia a la Ley de Propiedad Intelectual, nos muestra con meridiana claridad algunos de los objetos que carecen de protección dentro de la esfera de la Propiedad Intelectual:

- Los inventos contrarios a la salud, al orden público y a las buenas costumbres.
- Los signos marcarios carentes de distintividad.
- Las teorías científicas y los métodos matemáticos.
- Los planes, reglas, métodos para el ejercicio de las actividades intelectuales, comerciales o juegos.
- Las ideas; pues únicamente la forma de expresión de las mismas es la que se protege.
- Los textos de leyes, reglamentos, decretos, y demás documentos oficiales.

Dichos objetos no pueden ser protegidos por la Propiedad Intelectual, pues los mismos no son el resultado de una actividad creativa, como tampoco nacen de un bien inmaterial independiente y autónomo.

### **1.4 Ámbitos de Protección de la Propiedad Intelectual**

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), considera a la propiedad intelectual como un tipo especial de propiedad. Por lo tanto su propietario o titular puede hacer uso de ésta como le parezca y ninguna otra persona natural o jurídica podrá disponer legalmente de su propiedad, sin su consentimiento. Naturalmente, el ejercicio de este derecho está sujeto a ciertas limitaciones, que serán analizadas a lo largo del presente trabajo.

De acuerdo a nuestro sistema, la Propiedad Intelectual se divide en tres categorías:

- **Propiedad Industrial:** Comprende las invenciones; dibujos y modelos industriales; los esquemas de trazado de circuitos integrados; la información no divulgada y los secretos comerciales e industriales; las marcas de fábrica, de comercio, de servicios y los lemas comerciales; las apariencias distintivas de los negocios y establecimientos de comercio; los nombres comerciales; las indicaciones geográficas, y cualquier otra creación intelectual que se destine a un uso agrícola, industrial o comercial.
- **Derechos de Autor:** El mismo que comprende las obras literarias, artísticas y científicas, tales como las novelas, los poemas, las obras de teatro, las películas, las obras musicales, las obras de arte, los dibujos, pinturas, fotografías, esculturas, y los diseños arquitectónicos.
- **Obtenciones Vegetales:** Hace relación a todas aquellas variedades nuevas obtenidas luego de un largo proceso de investigación realizado por un fito mejorador (investigador). Las normas de esta Ley no limitan ni obstaculizan los derechos consagrados por el Convenio de Diversidad Biológica, ni por las leyes dictadas por el Ecuador sobre la materia.

**Propiedad Industrial.-** Al ser un tipo de propiedad intelectual, ésta guarda una estrecha relación con creaciones del ingenio humano como las invenciones y los dibujos y modelos industriales. Las invenciones se constituyen como soluciones a problemas técnicos y los dibujos como los modelos industriales, constituyendo creaciones estéticas que determinan la apariencia de productos industriales. Además, la propiedad industrial incluye las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicios, los nombres y designaciones comerciales, incluidas las indicaciones de procedencia y denominaciones de origen, y además la protección contra la competencia desleal.

En esta categoría, la característica de creación intelectual, es menos sobresaliente en comparación con los derechos de autor. En todo caso, lo primordial acerca de la Propiedad Industrial es que su objeto consiste típicamente en signos que transmiten una información a los consumidores, concretamente en lo que respecta a los productos y los servicios que se ofrecen en el mercado, y que la protección va

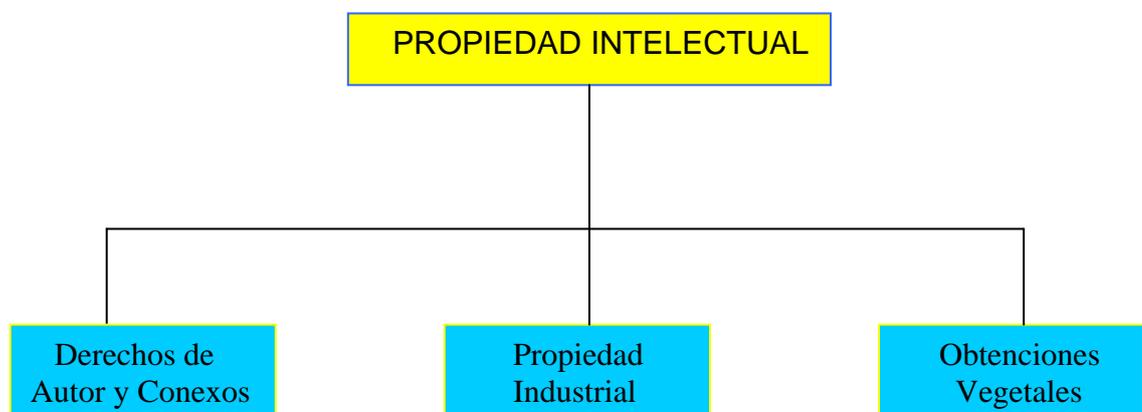
dirigida contra el uso no autorizado de tales signos y contra las prácticas engañosas en general.

**Derechos de autor.-** Tienen relación con las creaciones artísticas, como los poemas, las novelas, la música, las pinturas, las obras cinematográficas, etc.

La expresión "derecho de autor" se refiere al acto principal, respecto de las creaciones literarias y artísticas. Es decir, que sólo puede ser ejecutado por el autor o bajo su consentimiento. Ese acto es la producción de copias de la obra literaria o artística, como un libro, una pintura, una escultura, una fotografía, una película y más recientemente los contenidos digitales.

En cambio, el término "derechos de autor" (o derechos de los autores), hace referencia a los derechos de la persona creadora de la obra artística; es decir, su autor. Por lo que a partir de su creación, el autor tiene ciertos derechos específicos sobre su creación, por ejemplo, el derecho de impedir una reproducción distorsionada de su obra.

**Obtenciones Vegetales.-** Se refiere a la persona que crea, descubre y desarrolla una variedad, mediante la aplicación de conocimientos científicos al mejoramiento heredable de las plantas. Es decir, consiste en la aplicación del intelecto humano a toda actividad que tenga por finalidad dar a conocer características o propiedades de una nueva variedad vegetal.



## 1.5 La Propiedad Industrial: breve reseña histórica

“El hombre, por su naturaleza, trata de realizarse a través de sus obras y le gusta diferenciar sus cosas a fin de dejar la característica de su propia personalidad y lograr comunicación; por eso, primero les dio nombre a las cosas y, posteriormente, les asignó marcas o signos que las distinguiesen de otras de su misma especie”<sup>4</sup>

La Propiedad Industrial es tan antigua como la humanidad; pero su importancia y desarrollo pertenecen a una época muy posterior. Es por esto que, en los últimos años del siglo XX y hasta nuestros días, se lo ha venido incorporando en los distintos ordenamientos jurídicos alrededor del mundo; dándose a conocer como el Derecho de la Propiedad Industrial.

El origen de la Propiedad Industrial no se lo puede ubicar con exactitud, pero se cree que nace en la Antigua Roma, pues es ahí donde se utiliza la palabra *inventio* (invento), que no era considerado como un bien y peor aún como propiedad, pues en esa época no existía una distinción entre lo que es un bien material y un derecho considerado en abstracto.

Lo que los inventores realizaban en ese tiempo, era vender sus inventos a los empresarios por un precio determinado; pues representaba una gran utilidad en el mercado. Gracias a estos descubridores, se dio paso a la investigación científica, auspiciada y organizada por los industriales de aquella época.

En cuanto a las marcas se utilizó la expresión *signum o signatio, o super scriptio*, para poder individualizar cada una de las cosas. Cualquier forma o intento de usurpación eran condenados. Los griegos utilizaron las marcas para poder diferenciar su alfarería y las denominaron *sigilla*. En cuanto a la forma de protección de dichas marcas, no se tiene mayores referencias.

---

<sup>4</sup> CARRILLO Jesús y MORALES Francisco, *La Propiedad Industrial*, Bogotá, TEMIS, 1973, pag. 14.

En la Edad Media se distinguió ciertos monopolios de oficios constituidos por las famosas corporaciones o *collegias*, las cuales impedían la normal realización de inventos, obstaculizando de esta manera el avance de la industria y generando privilegios de explotación a los de esta clase obrera. Un claro ejemplo de este tipo de privilegios es el que Felipe VI de Francia, en 1330, concede a Philippe de Caqueray, para una manufactura de vidrio.

En el año de 1474 fue reconocido en Venecia el “derecho de los inventores”; el cual reconocía un derecho a favor de aquel que hiciera en esa ciudad, un artilugio nuevo o novedoso.

Es a partir de la Edad Moderna, cuando se comienza con el reconocimiento del derecho de los inventores. Pues en Inglaterra en el año 1623 se dicta un estatuto de los monopolios, el cual acaba con la concesión de los privilegios; imponiendo que todo invento debía ser novedoso, sin ser contrario a las leyes, ni al comercio. En Francia en el año 1762 se publica un edicto que precedía a un reglamento sobre patentes, dictada por Luís XIV, en el siglo XVII.

Por lo expuesto, se infiere que la Propiedad Industrial se encuentra sumamente ligada con el desarrollo de la ciencia, de la tecnología y con el libre comercio. Es por esto que los países de aquella época, sentían la necesidad imperiosa de establecer algún tipo de protección jurídica a favor de las distintas categorías de propiedad industrial, para evitar de esta manera los posibles abusos que el libre comercio les pudiera causar.

Por esta razón, las normas del Derecho de la Propiedad Industrial, se han venido desarrollando en los diferentes países; en base a tres objetivos principales:

- 1.- Para estimular su propio desarrollo.
- 2.- Para organizar monopolios en beneficio del propio país.
- 3.- Para defenderse de los países más industrializados y poseedores de moderna tecnología.

Al ser la Propiedad Industrial una materia relativamente novedosa y una rama del Derecho que se ocupa de la actividad creadora del hombre; pienso que se la debe considerar como una asignatura autónoma, con su propia normatividad; y como es de contenido económico, se debería tender a un estatuto internacional que se ciña sobre las normas pertinentes a los inventores, propietarios de marcas, etcétera. Veamos ahora que sucede en nuestro país al respecto.

### **1.6 Análisis histórico de la Propiedad Industrial en el Ecuador**

A comienzos del siglo XIX, el Ecuador dejó de ser una colonia de España, obteniendo vida política independiente; pero influenciados en lo jurídico por las leyes españolas.

La Propiedad Industrial aparece en nuestro país, con la Constitución de 1835, que en su Art. 99, al hablar de las garantías, establecía lo siguiente: “el inventor tendrá la propiedad exclusiva de sus descubrimientos o producción por el tiempo que le considere la ley y que, si el interés público exigiere su publicación, se le considerará una indemnización”.<sup>5</sup>

Dicha disposición se repite a lo largo de las Constituciones de 1845, 1851, 1852, 1861, 1869; reconociendo los derechos sobre invenciones, patentes y descubrimientos a todos los ciudadanos.

En el año de 1899, el Congreso Nacional expide la primera Ley sobre Marcas de Fábrica o Comerciales. Esta ley se complementa con un Convenio celebrado entre Ecuador y Francia en el año 1900. Dicho convenio hacía relación a la Protección Recíproca de las Marcas de Fábrica y Comercio, por lo que tanto los ecuatorianos en Francia como los franceses en Ecuador, gozarían de las mismas ventajas y protecciones que los nacionales.

A partir de 1901, mediante decreto ejecutivo, se le otorga la competencia al Ministerio de Hacienda, para que éste sea el responsable de llevar el registro de

---

<sup>5</sup> RUIZ Marcelo, “*La propiedad Industrial*”, *Intellectualis Dominus: revista ecuatoriana de propiedad intelectual*, No 1, Quito, ADEIEPI, 2003, pag. 4.

marcas. A su vez, en 1908 se dicta la Ley de Marcas, en donde se establece que “si alguien alegare que la marca inscrita le pertenece, por haber sido el primero que pública y notoriamente ha hecho uso de ella, en los últimos cinco años, o que la marca contraviniera el Art. 6, podrá oponerse a su inscripción. El Ministro enviará los antecedentes a cualquiera de los Alcaldes Cantorales de la capital, para que resuelva el incidente en juicio ordinario”.<sup>6</sup>

Entre los años 1927 y 1928 por primera vez, se empiezan a establecer los derechos, aranceles, tasas y multas para la respectiva inscripción, renovación, transferencia e infracciones cometidas referentes a las marcas.

En 1944, se promulgaron algunos decretos acerca de la confiscación de marcas por Leyes de Guerra. Es por esto, que en 1954 se firmó un acuerdo entre Ecuador y Alemania Federal, en donde se les restituye a los alemanes las marcas que por las leyes de guerra, fueron traspasadas al gobierno ecuatoriano.

Por decreto legislativo, en el año 1957, se obliga que todo producto nacional lleve la palabra “Ecuador”; y en caso de ser elaborado en el país, debía llevar la leyenda “Elaborado en Ecuador”; con el fin de proteger a la industria ecuatoriana, que venía siendo desechada, debido a que se adherían etiquetas extranjeras, falsas, al producto ecuatoriano. Por lo que se impone una pena de mil a cien mil sucres, a los que contravenían este decreto.

Por primera vez en la historia ecuatoriana, la palabra “marca” consta en la Carta Suprema de la República de 1967; pues su Art. 57 disponía lo siguiente: “Propiedad de Patentes. Se garantiza el derecho de propiedad sobre patentes, marcas, modelos, distintivos o nombres comerciales, agrícolas e industriales, con arreglo a la ley”.<sup>7</sup>

En el año de 1969 se firmó el Acuerdo de Cartagena, en el cual se hizo una pequeña mención sobre el tratamiento de marcas y patentes. Pero no es sino hasta 1977, cuando entra en vigencia la Decisión 85 de la Comisión de Acuerdo de

---

<sup>6</sup> (RUIZ M., *Intellectualis Dominus*, pag. 5).

<sup>7</sup> (RUIZ M., *Intellectualis Dominus*, pag. 6).

Cartagena, en la que se establecen los requisitos para el registro de una marca y las condiciones de no registrabilidad de las mismas. Sin embargo, el Reglamento para la aplicación de dicha decisión, fue aprobado y publicado en el Registro Oficial en el año de 1985.

El acuerdo Internacional de Niza de 1957, acerca de la Clasificación Internacional de Marcas de Fábrica y Servicios, fue aprobado por el Ecuador en el año 1981.

La decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y su reglamento, fueron aprobadas y publicadas en el año 1992, los mismos que contienen ciertos cambios importantes, que hasta la fecha se mantienen, tales como:

1. Se eliminan los trámites de oposición y en su lugar se crean las observaciones.
2. Se elimina el trámite verbal sumario (judicial) y se crea el trámite administrativo para las observaciones.
3. Se establece un término de prueba.
4. Se incorpora el trámite de nulidad, en caso de contravenir a la Decisión 313.
5. Se crea un trámite de cancelación; cuando una marca no es usada en el país o en la subregión, por más de 5 años.
6. Se incrementa la duración del registro de 5 a 10 años.
7. Proporciona un término de gracia para renovar las marcas.

En 1993 se publicó la Decisión 344 y su reglamento; y en el año de 1996 el Ecuador pone en vigencia el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual (ADPIC), como miembro de la Organización Mundial de Comercio (OMC).

El 19 de mayo de 1998 se publicó en el Registro Oficial No 320, la Ley de Propiedad Intelectual, en la que se dan importantes cambios y avances dentro de la Propiedad Industrial. Su reglamento se lo publicó en el Registro Oficial No. 120 del 1 de febrero del año de 1999. En ese mismo año, el Ecuador llega a adherirse a uno

de los convenios más importantes, al Convenio de París, el cual regula todo lo relativo a la Propiedad Industrial.

En septiembre del 2000, la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones, aprobó la Decisión 486, la misma que fue publicada en el Registro Oficial en el año 2001, y se encuentra vigente actualmente.

### **1.7 Desarrollo histórico de las marcas y de su protección jurídica**

*En la Antigüedad.*- Las marcas en esta época tuvieron una difusión relativamente grande, pero fueron usadas únicamente como medio de indicación y autenticación de origen. Por ejemplo, los griegos colocaban nombres sobre obras de arte, estatuas, monedas; en cambio, los romanos colocaban nombres en piedras, ladrillos, ollas de cocina, vinos.

En la China antigua, se imprimía el nombre del autor o el lugar de su fabricación en piezas de porcelana. En Egipto y en Mesopotamia, se encuentran signos similares, en ladrillos y todo tipo de elementos de construcción.

En los países antes mencionados, los signos utilizados hacen referencia a:

- Prestigio del autor del producto.
- Determinación del lugar de origen geográfico.
- Propiedad o destino.

Con relación a su protección jurídica, en el Derecho Romano encontramos la “*Lex Cornelia*, la cual penaba el uso de un nombre falso. De lo que se puede deducir que también se penaba la falsificación de una marca”.<sup>8</sup>

*En la Edad Media.*- En esa época los signos marcarios, que no corresponden al concepto moderno de marcas, correspondían más bien a una función de identificación personal; por ejemplo, indicaban quien vivía en determinada casa y más aún si era empleada en fines comerciales. También se identificó la propiedad de

---

<sup>8</sup> BERTONE Luís y CABANELLAS Guillermo, *Derecho de Marcas: marcas, designaciones y nombres comerciales*, Buenos Aires, Heliasta, 2003, pag. 128.

los animales, los objetos de uso doméstico como personales. Asimismo dichos signos servían para identificar el origen geográfico de las mercaderías, su calidad o para saber la identidad del artesano.

Para el año de 1373, se crearon unas Ordenanzas de Pedro IV de Aragón, en las cuales se ordenaba a los tejedores de paño, fabricados en la Villa de Torroella, la colocación de una torre como marca local.

En este período las marcas se vinculan con las corporaciones, las cuales dieron carácter de obligatorio al uso de dichos signos. Estos servían para identificar al artesano y saber si este ha cumplido con las normas de su oficio; como una manera de protección al consumidor y, por último, para la recaudación de tributos.

*En las Edades Moderna y Contemporánea.-* A partir del año 1500 hubo un progreso en las normas referentes a los derechos subjetivos. En 1512, el Tribunal de Nuremberg emitió un decreto a favor de Alberto Duero, en el sentido de proteger al signo “AD”, con el fin de identificar sus obras. En 1554, se otorgó un edicto de Carlos V, el cual protegía las marcas de los tapices flamencos. Así mismo, las normas francesas penaban a los falsificadores o imitadores de marcas. Sobre este mismo tema, existieron fallos británicos.

El desarrollo del sistema marcario comienza a partir de la Revolución Industrial; pues se genera una gran relación entre productores y consumidores, debido a la producción masiva de productos. Es por esto que en el año de 1857, en Francia, se estableció un sistema de depósito, concesión y utilización facultativa de los signos marcarios.

Tanto en Italia como en Alemania, entre 1868 y 1874, se creó la primera ley de tipo moderno, mediante la cual se podía registrar una marca con un derecho de propiedad sobre la misma.

Ciertas puniciones sobre la competencia desleal, el enriquecimiento injustificado, desvío de clientela mediante engaños y las prácticas abusivas en el mercado; eran

consideradas como delitos e infracciones. Todas éstas ya se encontraban establecidas claramente a mediados del siglo XIX.

Es interesante ver como la legislación marcaria ha venido generalizándose de una manera amplia, a través de todo el mundo. Es así que en para el año de 1876 únicamente siete países contaban con dicha legislación. Para 1900, el número era ya de treinta y para el año 1975, ciento veinte y tres países contaban con una reglamentación de este tipo.

Uno de los hitos de dicha divulgación fue sin lugar a dudas el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, celebrado en el año de 1883; convenio al cual el Ecuador se adhirió el 29 de julio del año de 1999.

En América Latina, las primeras leyes marcarias aparecieron recién a finales del siglo XIX, dándose un enorme avance y difusión total durante el siglo pasado.

### **1.8 Importancia del Derecho de Marcas.**

El hecho de la industrialización que ha venido experimentando todo el planeta, a partir de fines del siglo XVIII, ha dado una mayor valorización a las marcas; especialmente en los países más desarrollados, pues en los países en vías de desarrollo, las marcas han venido siendo ignoradas por el común de los ciudadanos.

En el mundo contemporáneo, la marca juega un rol protagónico; puesto que quizás sea el único elemento que nos permite diferenciar un producto respecto de otro.

Con el desarrollo de los medios de comunicación y de las propagandas comerciales, la marca he venido desempeñando una doble función:

- 1.- Que el comprador esté dispuesto a pagar un mayor precio por los productos de la marca publicitada.
- 2.- Que gracias a la propaganda, la marca pueda dirigir y controlar la demanda.

Es por esto que las marcas han llegado a tener un valor cada vez mayor; pues ciertas marcas constituyen uno de los principales activos de muchas empresas; como por ejemplo: Coca-Cola, Sony, Microsoft, etcétera.

La marca es un indicador de la calidad, ya que asegura ante los consumidores que todos los productos que la llevan, poseen un similar nivel de excelencia.

Cabe mencionar que al ser la marca el vehículo de la competencia, es ésta la que nos permite diferenciar los buenos productos de los malos. Pues al poseer ésta una función distintiva, permite al consumidor comprar lo que él desea.

Por esta razón, el titular marcario, debe registrar su signo, pues este puede ser utilizado por sus competidores, quienes pueden aprovecharse del prestigio intrínseco de la marca para apoderarse de su clientela, o bien, producirle serios perjuicios al usar la marca registrada para comercializar productos de baja calidad, dañando su reputación o buen nombre.

## **CAPITULO II**

### **LA MARCA**

## **2.1 Ubicación de la Marca dentro de la Propiedad Industrial**

La Propiedad Industrial designa los derechos sobre bienes inmateriales que se relacionan con la industria y con el comercio; y además, determina los nuevos productos o procedimientos que, por su novedad y utilidad, deben ser de provecho exclusivo para su inventor. Por otro lado, se puede decir que regula la denominación del producto o del comerciante que sirve de atracción y convocatoria para el público consumidor.

Es indiscutible la relación que guarda el derecho industrial con las instituciones que se encargan directamente con la formación de la clientela; y una de aquellas instituciones comprende el derecho marcario.

La Propiedad Industrial a más de pertenecer al Derecho Industrial, se caracteriza porque su contenido se halla compuesto de bienes intangibles, como las marcas, de mucha importancia en el mundo económico.

La Marca forma parte de la Propiedad Industrial; pues consiste en un bien inmaterial destinado a transmitir una información a los consumidores, concretamente en lo que respecta a los productos y a los servicios. Es decir, las marcas generan una idea de distinción, la que le facilita la transmisión de dicha información.

En la sociedad del conocimiento y de la información, las marcas constituyen actualmente, el activo intangible que ha logrado mayor valor dentro de las empresas y cada vez adquieren más fuerza como un elemento fundamental dentro de las negociaciones. Por lo que son consideradas clave del desempeño y supervivencia de las organizaciones.

Por lo anotado, la marca forma parte de la Propiedad Industrial, pues es uno de los signos que mejor se encarga en la transmisión de cierto tipo de información a los consumidores.

## 2.2 Que es una Marca; Opiniones Doctrinarias, Ámbito de Aplicación

Existen innumerables conceptos de marca dentro de la doctrina, por lo que he considerado pertinente transcribir únicamente, los que a mi criterio, considero los más completos y prácticos.

“Es la idea original, novedosa, y especial materializada que se exterioriza mediante palabras, dibujos, signos nominativos o emblemáticos, frases publicitarias o no, siglas, etc., destinados a distinguir los productos o servicios de una determinada actividad, sea o no lucrativa, para atraer o conservar la clientela y para evitar que el público consumidor sea engañado”.<sup>9</sup>

Según el tratadista argentino Jorge Otamendi, la marca es “el signo que distingue un producto de otro o un servicio de otro”.<sup>10</sup>

Para el maestro Cabanellas, la marca es “todo lo que se hace o pone en persona, animal o cosa para diferenciar, recordar, identificar, comprobar un hecho o clase y otras varias aplicaciones”. Pero en sentido de marca de fábrica o industrial nos dice que “es todo signo o medio material, cualquiera que sea su clase y forma, que sirva para señalar los productos de la industria y del trabajo, con objeto de que el público los conozca y los distinga, sin que pueda confundirlos con otros de la misma especie”.<sup>11</sup>

De los conceptos transcritos en los párrafos precedentes, hay que recalcar la importancia de definir la marca, tanto doctrinariamente como en un texto jurídico (Ley de Propiedad Intelectual), pues otorga al intérprete una valiosa guía que le permite determinar los signos que pueden constituir una marca.

Considero una gran ventaja contar con una definición de lo que debe entenderse por marca dentro de nuestra ley, pues en el capítulo concerniente al Derecho de Patentes no se define el bien inmaterial protegido; es decir, lo que

---

<sup>9</sup> LEDESMA Julio, *Derecho penal Industrial*, Buenos Aires, Depalma, 1987, pag. 2.

<sup>10</sup> OTAMENDI Jorge, *Derecho de Marcas*, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 2003, pag. 7.

<sup>11</sup> CABANELLAS Guillermo, *Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual*, Buenos Aires, HELIASTA, 1998, Vigésima Sexta Edición, Tomo V, pags. 311 y 312.

debería entenderse por invención; lo que podría generar confusiones entre los interesados en proteger sus invenciones.

Asimismo en el Derecho de Autor, se define legalmente lo que debería entenderse por obra, pero no hace relación al bien inmaterial protegido, limitándose únicamente a establecer que “se reconocen y garantizan los derechos de los autores y los derechos de los demás titulares sobre sus obras”<sup>12</sup>; y el Art. 7 del mismo cuerpo legal nos dice que: “para los efectos de éste título los términos señalados a continuación tendrán los siguientes significados: Obra: toda creación intelectual original, susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma, conocida o por conocerse”. Es decir, no se formula un concepto de obra protegible, como tampoco lo que deberíamos entender por Derecho de Autor.

En cuanto al ámbito de aplicación de la marca, podemos decir que en nuestro sistema el alcance del registro de una marca es territorial, es decir se protege únicamente en el territorio en que se encuentra registrada.

Sin embargo, el proceso de integración que ha dado lugar a la creación de la Unión Europea, ha llevado a la creación de un sistema comunitario de marcas, donde la marca comunitaria puede ser solicitada y concedida para todo el territorio de la Unión Europea; es decir, se extiende más allá de las fronteras nacionales. Sin embargo, en América Latina, a pesar de que existen organismos como la Comunidad Andina y el MERCOSUR, no se ha podido llegar a crear un sistema comunitario de marcas tan bien estructurado como el que hay actualmente en Europa.

### **2.3 La Marca como un Bien Inmaterial**

Nuestro Código Civil establece que “los bienes consisten en cosas corporales o incorporeales”<sup>13</sup> De lo establecido por nuestra ley, se puede decir que las cosas incorporeales también son objeto de derechos.

---

<sup>12</sup> Ley de Propiedad Intelectual, Art. 4.

<sup>13</sup> Código Civil Ecuatoriano, Art. 583.

Cuando una persona le da a un producto o a un servicio una marca, resulta claro que lo que se pretende proteger es el uso exclusivo de dicha marca. En otras palabras, lo que se trata de proteger es algo inmateral. No se ampara la cosa, sino se ampara el esfuerzo creativo que hay detrás de la misma.

Se considera a la marca como un signo, pues se da una transformación de un sentido a un objeto, de manera que la marca es el resultado tangible del signo.

Para lograr designar a una marca, el signo debe ser distintivo; es decir, que se distinga de los demás y además debe referirse a un bien o servicio con valor económico, que se encuentre en el mercado.

De lo dicho anteriormente, se puede colegir que la marca posee un aspecto objetivo, formado por la unión entre el signo distintivo y la clase de bienes o servicios a que se refiere cada marca, y otro aspecto subjetivo constituido por la percepción que el consumidor tiene de ésta.

Al ser considerada la marca un bien sin existencia sensible, necesita materializarse en cosas tangibles para que pueda ser percibida por los sentidos. Es decir, al ser considerada la marca como un signo de realidad intangible, es necesario que adquiera una forma que sea perceptible, ya sea en un producto, envase o hasta en las expresiones publicitarias; para que de esta manera llegue a ser percibida por los demás.

Al ser un bien inmateral, la marca no posee un perfil tan definido dentro de la familia de los bienes inmateriales; a diferencia, por ejemplo, de una obra literaria, “la cual se encuentra constituida por un conjunto de ideas expresadas bajo forma lingüística y mediante las cuales enriquece el patrimonio cultural”.<sup>14</sup> De lo cual, se puede decir que la marca es un signo, el cual debe ser distintivo.

No se puede considerar a la marca únicamente como la unión entre un signo y una determinada clase de productos o servicios, ya que solo se estaría describiendo

---

<sup>14</sup> FERNÁNDEZ-NÓVOA Carlos, *Tratado sobre Derecho de Marcas*, Madrid, Marcial Pons, 2004, pag. 27.

un ideal de marca. Por lo que es imperioso adherirle un componente indispensable, que son los consumidores.

Es decir, la unión entre el signo y el producto o servicio es obra del empresario, pero no se llega a convertir en una verdadera marca, sino hasta que los consumidores captan y retengan esa unión en sus mentes.

El público consumidor, al parecer, no es tan solo un simple destinatario de la marca, sino por el contrario, es un personaje activo el cual tiene un rol muy importante en la formación de la marca.

## **2.4 Naturaleza Jurídica de la Marca**

La marca llega a consolidarse alrededor del siglo XIX, por lo que la doctrina buscó asignarle al derecho de marca una naturaleza jurídica determinada. Pero fue la doctrina alemana la que se encargó de elaborar dos categorías jurídicas, las cuales se exponen a continuación:

*Tesis del derecho de la personalidad:* Su principal exponente es el alemán Kohler, el cual equipara la marca al nombre de la persona física o al nombre comercial de la empresa. Además considera que la relación que existe entre una persona y un producto visible, a través de la marca, es una relación jurídico-personal.

Este industrial alemán, considera que a pesar de que exista el principio de la intransmisibilidad, el cual es inherente a los derechos de la personalidad, debe hacerse una excepción en cuanto a la marca se refiere, pues la misma (la marca) puede ser transferida al adquirente de la empresa, y además que el derecho de marca no se halla sometido a limitación territorial alguna; pues el derecho de la personalidad existe en todo el mundo.

Otro punto interesante planteado por Kohler, sobre todo en época de empresas transnacionales, es que la protección de la marca en un país extranjero, constituye una “extensión territorial del derecho de marca que ha nacido en el país de origen de la misma; por lo que el derecho de marca puede ser infringido tanto en el

país de origen como en un país extranjero, lo mismo que ocurre con el honor o la buena reputación de una persona”.<sup>15</sup>

A la tesis de Kohler se sumó otro alemán Seligsohn, el cual hace una clara diferencia entre el derecho de marca y el derecho de patente, pues considera que este último presupone la existencia de una creación, lo que no ocurre con el derecho de marca. Aunque por medio de la protección de la marca y de las creaciones industriales, se persigue una misma finalidad: evitar que un tercero se apodere del trabajo intelectual o de la actividad económica de una persona; pero como se sabe, esta finalidad se logra por medio de vías diferentes.

*Tesis del derecho sobre un bien inmaterial:* Esta tesis corresponde al industrialista alemán Alexander Katz, el cual plantea que el derecho de marca es un derecho sobre un bien inmaterial.

Además sostiene que los derechos sobre bienes inmateriales, tales como la patente o el derecho de autor, presuponen la creación de un nuevo bien inmaterial, y aunque la marca no podría equipararse a las creaciones inmateriales; esto no significa que la marca no constituya un bien inmaterial. Pues al igual que el resto de bienes inmateriales, la marca resulta de la capacidad y del esfuerzo de su titular.

El mentado industrial reconoce que existe cierta conexión entre el titular de una marca y los productos revestidos por la misma, pero afirma que dicha conexión es más débil en el caso de una marca, comparada a la de una invención o a una obra protegida por el derecho de autor.

Asimismo se plantea que existen “indicios contrarios a la calificación del derecho de marca como un derecho de la personalidad. Estos indicios son los siguientes: la marca es transmisible a terceros; y el derecho de marca subsiste incluso en la hipótesis de que experimente cambios de la titularidad personal de la empresa”<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> (FERNÁNDEZ – NÓVOA C., *Tratado sobre Derecho de Marcas*, pag. 33).

<sup>16</sup> (FERNÁNDEZ – NÓVOA C., *Tratado sobre Derecho de Marcas*, pag. 36).

Otro partidario de esta tesis, es el alemán Hagens, quien sostiene que el derecho de marca no es un derecho de la personalidad, pues la marca es un bien objetivado; es decir, un bien que se desliga de su titular y es transmisible. Además, defiende la concepción de que el derecho de marca es un derecho sobre un bien inmaterial y que la conexión entre la empresa y la marca hace que la marca sólo pueda ser transmitida juntamente con la empresa de la cual forma parte.

Por último, Hagens critica el principio universal de la marca (el de la extraterritorialidad), pues señala que la aplicación de dicho principio, implicaría una intromisión en el entorno jurídico de los distintos Estados extranjeros soberanos.

De las dos tesis alemanas planteadas en párrafos anteriores, considero que la tesis de la marca como un bien inmaterial, es la que han venido recogiendo a lo largo de los años las distintas legislaciones a nivel mundial.

## **2.5 Características de las Marcas**

Doctrinariamente, para que una marca pueda tener la condición de tal, ha de tener características esenciales o condiciones de fondo, otras secundarias o accidentales y las especiales o de éxito:

### **2.5.1 Características esenciales o condiciones de fondo:**

**a) Distintiva:** Es un requisito indispensable para poder registrarla. Es por esto que a la marca debe concebirse de modo que sirva para individualizar, especializar y singularizar ya sea un producto o un servicio. En todo momento, la finalidad de la marca es la de identificación; por tal motivo es menester que la marca sea diferente de otra u otras, para así evitar la confusión marcaria.

**b) Especial:** Esta característica comprende los siguientes puntos de vista: 1) Demuestra que la marca es identificable; 2) Significa que la marca no es de tal simplicidad, que no represente para los compradores un elemento de

atracción; por ejemplo, al considerar a un simple color o una simple línea como una marca.

**c) Novedad:** La marca debe ser novedosa, pues de lo contrario, causaría confusiones. Esta característica no es solo en relación con otras marcas, sino en relación con otros signos distintivos; pues la admisión de otro signo cualquiera como marca, llevaría a usurpaciones e injusticias.

**d) Licitud de la Marca:** La marca no puede ni debe contravenir las disposiciones legales. Es por esto que la ley se ha encargado de regular los requisitos que debe cumplir una marca, para ser considerada como tal; así como también indica cuales son los signos que carecen de aptitud para constituir una marca.

**e) Veracidad:** Significa que debe ser clara en su expresión, de manera que no produzca engaños a los consumidores. Esta característica no hace relación a otros competidores, sino más bien a la expresión marcaría con el producto o servicio mismo, pues la misma llegará al conocimiento del público.

### **2.5.2 Características Secundarias o Accidentales:**

**a) Uso Facultativo o Potestativo:** El titular de una marca es libre de usarla como distintivo de sus bienes destinados al mercado; por lo que debe necesariamente registrarla, para que de esta manera adquiera la propiedad exclusiva de ésta y, pueda a su vez adquirir el derecho a oponerse al uso de cualquier otra marca que pueda producir confusión entre los productos. Pues las marcas llegan a convertirse en garantía de los consumidores, a quienes no se les puede defraudar.

**b) Obligatoriedad del Uso:** Este uso obligatorio de la marca se presentan en dos casos: “1) cuando se impone la utilización de una marca que fue o puede serlo libremente por el interesado o su titular. Se impone por razones de orden público, pues la ley se encarga de hacerlo obligatorio para determinados artículos como el oro; 2) Cuando el uso obligatorio lo es de una marca

impuesta por el Estado. Éstas son marcas invariables y de uso obligatorio, por ejemplo, las marcas del control de producción de armas de fuego”<sup>17</sup>.

**c) No es necesaria que sea adherente al producto:** Puede exteriorizarse aun cuando no se la coloque sobre envases, envoltorios o sobre los mismos objetos que se quieren distinguir. Puede ser empleada de diversas maneras como medios de propaganda impresa e inclusive de manera oral, como la publicidad radial. Es decir, no se necesita la aplicación directa, pero que sí se refiera en tal forma, que evite cualquier confusión.

**d) Debe ser aparente:** La marca aún oculta, no pierde su condición de tal. Existen las llamadas marcas ocultas, las cuales llegan al consumidor de una manera indirecta. Este tipo de marcas, generalmente, se las utiliza en licores o mercaderías que se distribuyen envueltas, por lo cual los consumidores las identifican. Lo primordial es que la marca identifica, no importa el momento, antes o después de elegirla; por lo que una marca puede ser o no aparente.

### 2.5.3 Características Especiales o de Éxito:

**a) Que sea corta o breve:** Una o dos palabras como máximo; pues de esta manera se puede memorizar y recordar más fácilmente la marca. Un claro ejemplo de esta característica, es el que algunas empresas se han esforzado por acortar sus marcas, siendo en un principio demasiado largas y de difícil retentiva; por ejemplo en Ecuador existía la compañía aérea Ecuatoriana de Aviación, la cual era comúnmente conocida únicamente como Ecuatoriana.

**b) Que sea fácil de leer y de pronunciar:** La marca debe ser sencilla ante todo. Si lo que se busca es que el impacto de la marca sea preciso, la misma debe ser fácil de pronunciar y clara. Por ejemplo, en nuestro medio cada día nos vemos inmersos en una gran variedad de productos norteamericanos, los cuales poseen marcas con nombre en el idioma inglés, y resulta difícil su pronunciación.

---

<sup>17</sup> CARRILLO Jesús y MORALES Francisco, *La Propiedad Industrial*, Bogotá, TEMIS, 1973, pag. 208.

**c) Que se asocie al producto o a alguna de las características del mismo:**

Se aconseja que las marcas tengan algún tipo de asociación con el producto o servicio que manejan. Con esto se busca que el consumidor asocie el nombre de la marca con el sector en que se desenvuelve. Existen varios casos tan claros como Dulce Sueños para marca de colchón o Nescafé como marca de café. Sin embargo, la marca no puede ser genérica ni descriptiva de un producto o servicio.

**d) Que sea fácil de reconocer y recordar:** El nombre de la marca se ha de poder memorizar visual y/o auditivamente con gran facilidad. Esto es realmente importante dentro de una marca, pues a partir de esto el cliente empieza a familiarizarse con la misma. Existen algunos grafismos tan complejos que resultan prácticamente ilegibles, por lo que tienen asegurado el fracaso.

**e) Que sea eufónica:** Es decir, que la marca al ser pronunciada o escuchada sea agradable al oído y que no resulte ridícula; de esta manera, la marca será fácil de recordarla.

**f) Que tenga connotaciones positivas:** Los ejemplos son muy numerosos: Ford Fiesta, Viva Tours, Allegro, etc. En cambio, existen numerosos ejemplos en diferentes idiomas, en los cuales el fabricante no supo conocer el significado de su marca en una cultura determinada. Por ejemplo, en muchos países de habla hispana, se comercializó un todoterreno llamado Pajero cuya marca tuvo que ser rápidamente sustituida.

**g) Que sea distinta de las marcas competidoras.** La mejor manera de implantar una clara distinción en la mente del consumidor, es diferenciándose al máximo de los productos o servicios de la competencia.

## **2.6 Funciones de la marca**

El consumidor cada día se enfrenta con un gran número de productos o servicios de una misma clase, los mismos que no se distinguen entre sí a través de características naturales o técnicas, sino únicamente mediante simples diferencias cualitativas o por medio de su aspecto externo.

Por esta razón es importante analizar las distintas funciones que posee una marca, ya que constituye uno de los instrumentos que ayuda a hacer compatible la existencia y el ejercicio del derecho inherente a la marca, en relación al principio de la libre circulación de los productos.

Existen un sinnúmero de funciones que puede tener una marca, por lo que considero exponer a continuación, únicamente las más representativas:

**2.6.1 Función Distintiva:** Esta función es considerada como la condición central de la marca en sí misma, pues ésta se halla expresamente establecida por las principales legislaciones marcarias, incluida la nuestra. Asimismo constituye un instrumento de protección, no sólo para sus dueños, sino también para los compradores. También está dirigido a asegurar y mejorar la calidad de los bienes y servicios ofrecidos en el mercado; pues si no hubiera alguna manera de distinguir los productos buenos de los malos, por que preocuparse de vender sino los peores. Además permite la distinción entre productos o servicios de una misma clase, evitando de esta manera que se cree confusión entre ellos; por lo que la función distintiva hace posible una efectiva competencia en un mercado complejo e impersonal, suministrando los medios a través de los cuales el consumidor puede identificar los productos que le satisfacen y recompensar al productor con compras continuadas. Si no existiera algún sistema de identificación del producto, la elección informada del consumidor, y por lo tanto la competencia significativa en materia de calidad, no podrían existir. Por último, se puede decir que la “función distintiva de la marca no sólo hace a la esencia de este signo, sino que sólo se

cumple y delimita adecuadamente en base al derecho exclusivo del titular de la marca, que es el corazón del Derecho de marcas”.<sup>18</sup>

**2.6.2 Función de Protección:** Esta función es de interés tanto para el productor como para el consumidor. Con respecto al primero, “la posición que da un valor autónomo y absoluto a la protección del titular de la marca se relaciona estrechamente con la concepción de los derechos de éste como atribuciones de orden puramente individual, fundadas en las mismas razones extrajurídicas que hacen al derecho de dominio”<sup>19</sup>. Además, al titular de la marca se le permite que sus productos continúen circulando con exclusividad, debido a las ventajas que la ley le otorga. Pero hay que tener en cuenta que existen límites en relación a la protección del interés del titular de la marca, especialmente cuando se toma en consideración normas ajenas al Derecho de marca, como por ejemplo la Ley Orgánica de Defensa al Consumidor, la cual se encuentra vigente en nuestro ordenamiento jurídico. En cuanto al consumidor, es importante anotar que el destinatario del régimen marcario viene a ser éste. Por lo que dicho régimen constituye un mecanismo jurídico dirigido a aumentar la información disponible para el consumidor respecto de los distintos bienes o servicios ofrecidos, así como a incentivar los esfuerzos destinados a mejorar la calidad de tales productos. Además el interés público tiene una especial importancia, pues la Legislación Marcas se encarga de tutelar al público consumidor, lo cual debe conciliarse con el interés de los productores y de los comerciantes, para que de esta manera se pueda contribuir al desarrollo del comercio nacional e internacional.

**2.6.3 Función de Indicación de Origen o Procedencia Empresarial:** Al observar una marca puesta en relación con determinado producto o servicio, el consumidor pensará que dicho producto o servicio,

---

<sup>18</sup> BERTONE Luís y CABANELLAS Guillermo, *Derecho de Marcas: marcas, designaciones y nombres comerciales*, Buenos Aires, Heliasta, 2003, pag. 33.

<sup>19</sup> (BERTONE L. y CABANELLAS G., *Derecho de Marcas: marcas, designaciones y nombres comerciales*, pag. 72).

procede de una determinada empresa. En este sentido la marca juega un papel informativo, ya que atestigua ante los consumidores, que todos los productos de una misma clase, portadores de la misma marca, han sido fabricados o distribuidos por una misma empresa. Sin embargo, se ha producido un cambio respecto a esta función, ya que antes el consumidor le atribuía una gran importancia al dato de conocer la procedencia empresarial del producto, pero la evolución industrial, las innovaciones de orden tecnológico y las comunicaciones, han alejado a los consumidores del fabricante. Por lo dicho anteriormente, la función de identificación de origen es una consecuencia común, pero no necesaria, de las características esenciales de las marcas; primero, porque los consumidores pueden conocer y estar familiarizados con una marca, pero pueden desconocer totalmente la identidad de la empresa que produce o comercializa los bienes y servicios distinguidos con dicha marca; y segundo, porque una marca puede cambiar de titular, ser objeto de licencias, franquicias o alterarse la titularidad de la firma propietaria y usuaria de la marca, sin que tal hecho se refleje de modo alguno en ésta, ni sea conocido por la generalidad de sus clientes.

Esta idea de que la función esencial de la marca es la determinación del origen de las mercaderías perdura, en alguna medida, hasta nuestros días. En lugar de entenderse que la marca es un signo distintivo abstracto con capacidad para ser utilizado por cualquier persona, se considera a veces que los signos marcarios representan para el cliente la fuente u origen físicos del producto o servicio en conexión con el cual se usa la marca. Esta teoría ha sido seguida en los Estados Unidos hasta tiempos relativamente recientes.

La función de identificación de origen tiene gran importancia práctica cuando se trata de determinar los límites de la protección jurídica concedida a una marca. Sin embargo, hay que tener en cuenta que existe jurisprudencia la cual respalda a esta función, la misma que ha sido dada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, en la que se señala: “la función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o usuario final la identidad de origen del producto o

servicio que con ella se designa, permitiéndole distinguir sin confusión posible dicho producto o servicio de los que tienen otra procedencia...”<sup>20</sup>.

**2.6.4 Función Publicitaria:** En esta época la propaganda comercial ha adquirido dimensiones de importancia y hasta de obsesión, por lo que las marcas han pasado a desempeñar dos nuevos papeles. Por una parte, la propaganda lleva a que las marcas no tengan un simple valor de identificación, sino que su mera presencia otorgue cierto placer o satisfacción al comprador, o en términos económicos, que se esté dispuesto a pagar un mayor precio por los productos o servicios acompañados de las marcas publicitadas. Desde un segundo ángulo, la propaganda permite utilizar a las marcas para dirigir y controlar la demanda, pues la marca es el único nexo existente entre el consumidor del producto o servicio y el titular de la misma. Lo importante es que el consumidor no adquiera, a través de su experimentación, ciertos conocimientos sobre las propiedades de los bienes identificados con signos marcarios; sino lo importante es que se le informe mediante mensajes publicitarios sus propiedades. La falta de información acerca de la calidad como de las características de los bienes y servicios al momento de comprarlos o contratarlos, es suplida de una manera parcial por parte de las marcas mediante dos maneras: a) al adquirir un producto de determinada marca, el consumidor retiene cierta experiencia sobre las características del producto distinguido, y si en caso de haber obtenido buenos resultados con el mismo, a futuro y por vía de inducción, adquirirá similares productos identificados por la misma marca; b) cuando una marca adquiere buen prestigio o reputación, el consumidor tendrá ciertas expectativas sobre la calidad de los productos identificados con esa marca, aún si no las ha probado o adquirido con anterioridad. Es increíble ver como esta actividad propagandística incide sobre los más

---

<sup>20</sup> Sentencia del 29 de Septiembre de 1998 que recayó en el caso Canon/Metro-Goldwyn-Mayer, citado por Carlos Fernández-Nóvoa, *Tratado sobre Derecho de Marcas*, Madrid, Marcial Pons, 2004, pag. 73.

variados estratos sociales, pero no podía ser de otra manera, pues todo ciudadano se ve expuesto durante todo el día a distintas dosis de esa manipulación explícita, o subliminal.

**2.6.5 Función de Garantía de Calidad:** La marca es un signo que nos indica una cierta calidad del producto o servicio dentro del mercado, pero sobre todo en las experiencias y vivencias de los consumidores. Hay que pensar que sin la protección de la marca, los fabricantes tendrían poco incentivo para elaborar nuevos productos o para mantener la calidad de los ya existentes. Pues con la marca se logra que la misma actúe como una especie de garantía para su consumidor, en el sentido de que todas las mercaderías designadas con una marca específica, se han producido por o bajo el control del mismo fabricante y por lo tanto, tendrán probablemente una calidad similar. Sin embargo, hay que tener presente que la garantía de calidad que ofrece una marca no es absoluta, pues el fabricante tiene la libertad para variar la calidad. Por consiguiente, la marca no proporciona ningún tipo de garantía legal de calidad. Es decir, que el consumidor que adquiera un bien cuya calidad es sustancialmente inferior a la de otros bienes portadores de idéntica marca comprados anteriormente, carece de acción bajo el Derecho de Marcas. Hay que tener en cuenta que un producto o servicio que empeora su calidad, seguramente perderá su clientela y puede hasta provocar que la marca desaparezca del mercado. Por último parece imperioso anotar que es mejor no hablar de una función de garantía de calidad, sino más bien de una función de confianza en la marca; ya que la suposición de una calidad constante, es una conclusión sobre algo probable, que vale en tanto la confianza del cliente no se vea decepcionada.

**2.6.6 Función Competitiva:** Los signos marcarios juegan un papel muy importante en la formación de los mercados competitivos. Es por esto que la competencia entre empresas tiene lugar a través de distintos elementos, tales como precio, calidad, servicio, etc. Para que esta competencia tenga lugar será necesario que los consumidores

identifiquen cuáles son las condiciones ofrecidas por cada una de las empresas que operan en determinado mercado. Las marcas, cumplen un papel de gran importancia, pues permiten determinar, entre otras, las condiciones de calidad de los bienes o servicios ofrecidos. El sistema marcario forma parte del conjunto de reglas jurídicas dirigidas a regular y fundar el funcionamiento de los mercados. Requieren de normas que impidan a unos competidores apropiarse del trabajo y esfuerzos de los otros, así como también la formación de acuerdos y prácticas restrictivas de la competencia o incompatibles con ésta, entre otras disposiciones. “El derecho de marcas no es sino una rama de un área más amplia llamada Competencia Desleal (Unfair Competition) o Prácticas Comerciales Desleales (Unfair Trade Practices)”<sup>21</sup>. Por lo que todas las infracciones marcarias son casos de competencia desleal. Es por esto que la legislación marcaria no da valor jurídico autónomo a la función competitiva de las marcas, sino que a través de los instrumentos normativos que le son peculiares, forma parte del conjunto de normas destinadas a asegurar el correcto funcionamiento del sistema.

Se considera como acto subjetivo de competencia desleal al empleo de signos de un competidor, inclusive de sus marcas; debido a que se explota el crédito y el prestigio comercial del concurrente. Dicho acto está sujeto a las sanciones establecidas en la Ley de Propiedad Intelectual.

Otro de los aspectos de la función competitiva de las marcas es crear una diferenciación entre los distintos bienes y servicios, creando de esta manera estructuras de competencia monopólica dentro de los mercados. Como conclusión se podría plantear que lo ideal sería que existiera una competencia perfecta y un sistema de diferenciación de calidades y condiciones con reglas internacionales, que faciliten o hagan más llevadera esta función de las marcas.

---

<sup>21</sup> BERTONE L. y CABANELLAS G., *Derecho de Marcas: marcas, designaciones y nombres comerciales*, pag. 66).

### **2.6.7 Función Condensadora del Eventual Goodwill o Reputación:**

Consiste en la preferencia que los consumidores dan a los productos o servicios identificados con una marca específica; lo que significa una expectativa de que un producto o un servicio será nuevamente adquirido o contratado, pues cuenta con el apoyo del público.

Una marca con reputación es aquella que se caracteriza por ser portadora de un gran prestigio; debido a su alta calidad en los productos o servicios que brinda, su intensa publicidad realizada y en determinados casos, debido a la fuerza de venta del propio signo constitutivo de la marca. Esta función de la marca resulta muy importante al momento de suscitarse un conflicto entre dos o más marcas, ya que el titular de la marca perjudicada, tiene un interés legítimo en oponerse a la comercialización del otro producto, pero para esto debe tenerse en cuenta la naturaleza del producto y el mercado de destino. Además al público le interesa encontrar un producto que ha merecido buena reputación, por lo cual se obliga de una manera indirecta el productor, pues debe garantizar la calidad de productos que portan su marca.

## **2.7 Clasificación de la marca**

Existen doctrinarios, que piensan que no es necesaria una clasificación entre las diferentes marcas, pues opinan que al ser un signo anónimo o de fantasía, no revela la procedencia del producto ni quién lo colocó en el mercado; por lo tanto, no influye en la reglamentación del signo.

En mi opinión, es imperiosa la necesidad de realizar una clasificación de las distintas clases de marcas, pues esto ayudará a los legisladores a la creación de normas positivas técnicas con mayor precisión conceptual.

Por otro lado, la doctrina, la jurisprudencia y las diferentes legislaciones a nivel mundial, se han encargado de elaborar una serie de categorías marcarias muy significativas que sirven para atribuir determinados derechos y obligaciones, a quienes realizan actos vinculados con el derecho marcario.

Para lograr alcanzar una verdadera y significativa clasificación de los signos marcarios, es preciso agruparlos en categorías más amplias.

**2.7.1 Marcas Tradicionales y no Tradicionales:** Las palabras, números, dibujos o la combinación de estos, eran las marcas tradicionales más usadas y registradas. Sin embargo, el sonido del sistema de escape de motocicleta, los logotipos que se mueven en los teléfonos celulares, entre otros, han sido registrados alrededor del mundo; siendo consideradas en la actualidad como marcas no tradicionales las siguientes: “los sonidos, los olores, el movimiento, el diseño de los productos (marcas tridimensionales), el color individualmente considerado, los sabores, las marcas que se perciben por el tacto y los hologramas”<sup>22</sup>. Por las razones antes establecidas, la Propiedad Industrial ha venido clasificando a las marcas en tradicionales y no tradicionales.

**2.7.2 Marcas Registradas y no Registradas:** Las Marcas Registradas son las que han sido inscritas conforme lo prevé la Ley pertinente. Hay que tener presente que el registro de una marca, no crea a la misma; ella es, en sí misma, siempre y cuando reúna los requisitos necesarios para llevar a cabo la función a la cual está destinada. Es decir, el registro la eleva a la condición de un derecho concedido por la ley y además le confiere medios defensivos. Las Marcas no Registradas o de hecho, son los signos que se utilizan con la función distintiva propia de las marcas, sin haber sido registrados como tales, y sin violar los derechos de marcas registradas. Por lo tanto, el uso sin registro permite oponerse al registro de una marca solicitada con posterioridad al mismo; además puede servir de base para anular una marca registrada y también para rechazar una oposición a la solicitud de su registro. Para que proceda todo aquello, su uso debe efectuarse sin mala fe y con una intensidad,

---

<sup>22</sup> MANDAKOVIC Sasha, *Mesa redonda sobre temas de Propiedad Industrial*, Universidad San Francisco de Quito, 2003.

que haya logrado o generado una clientela. En nuestro país no tenemos ese sistema con relación a las marcas, pero sí en lo relativo a los nombres comerciales.

**2.7.3 Marcas Nominativas, Figurativas y Mixtas:** Las Marcas Nominativas son las que se pueden escribirse y pronunciarse; se las conoce también como marcas verbales. Consisten en términos que tienen o no un significado y que atraen a los ojos de los consumidores porque se escriben y al oído porque se pronuncian. En nuestro ordenamiento se las conoce como marcas denominativas. Hay que tomar en cuenta que el límite entre las marcas Nominativas y Figurativas no es muy preciso; por lo que es necesario adoptar dos criterios que ayuden a encontrar ciertas diferencias: “1) El de la pronunciabilidad: es el elemento determinante para saber si una marca es Nominativa. Pero lo que ha de ser pronunciable son los signos y no el nombre de la figura u otro objeto de la marca; 2) El de la materia protegida: lo que define a las marcas Nominativas y Figurativas es, si el signo distintivo sobre el que se concede o pretende es una palabra, con o sin significado, o una figura determinada, aunque ésta sea la figura de una o más palabras”<sup>23</sup>. De lo dicho anteriormente, se puede deducir que los números y las letras son marcas Nominativas y la forma particular de escribir un nombre constituye una marca Figurativa. En cambio, las marcas Mixtas son las que reúnen los elementos característicos de los dos tipos anteriores. En base a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se puede establecer que dentro de las marcas Nominativas se encuentran las siguientes: las palabras o combinación de palabras, las letras y los números. En cambio entre las marcas Figurativas tenemos: las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos, un color delimitado por una forma o una combinación de colores.

---

<sup>23</sup> BERTONE L. y CABANELLAS G., *Derecho de Marcas: marcas, designaciones y nombres comerciales*, pag. 296).

#### **2.7.4 Marcas de Fantasía, Evocativas, Descriptivas, Significativas y**

**Denotativas:** La marca de Fantasía es la que está constituida por una palabra con significado propio, que ha sido elegida para distinguir un producto o un servicio; y se la nombra así, pues no indica el producto o servicio que representa ni ninguna de sus características. Este tipo de marcas requieren mucho esfuerzo para imponerla en el mercado y lograr que el público consumidor se acostumbre y la recuerde. Por lo que, si la fantasía de la marca es mayor, más difícil será imponerla en el mercado.

Las marcas Evocativas son las que dan al consumidor una idea clara sobre alguna propiedad o característica del producto o servicio que va a distinguir o de la actividad que desarrolla su titular; sin que lleguen a constituirse en marcas genéricas o descriptivas. Se la considera como una marca débil, ya que no puede impedir que otras marcas evoquen las mismas características y su titular debe aceptar la coexistencia de otras marcas que evoquen iguales conceptos. Es decir, todos tienen el derecho de indicar en sus marcas las propiedades y características de los productos y servicios que se quieren distinguir, pero al hacer esto, deben elegir vocablos o dibujos diferentes de los ya registrados; por ejemplo, se han declarado inconfundible las marcas Microsoft y Microsoftware.

Marcas Descriptivas son las que describen la naturaleza, función, cualidades u otras características o condición de los bienes y servicios a distinguir. Hay que puntualizar que en nuestro ordenamiento, constituye una prohibición absoluta, la cual acarrearía la nulidad de la misma, pues la apropiación de ésta marca impediría a los competidores la utilización de ciertos signos para poder comunicar al público las características de sus bienes y servicios, creando de esta manera un monopolio comercial a favor del titular de la misma.

Las marcas Significativas son contrarias a las marcas de fantasía y están formadas por palabras de contenido conceptual, por lo que

constituyen una categoría independiente en relación a las marcas descriptivas.

Las marcas Denotativas son las constituidas por la denominación de los bienes o servicios que distinguen. Se las conocen también con el nombre de designativas o indicativas del producto. Se las puede llegar a considerar como marcas genéricas, por lo tanto, su uso se encuentra prohibido de manera absoluta.

**2.7.5 Marcas Fuertes y Marcas Débiles:** Se llaman marcas Fuertes a las que son protegidas más intensamente que otras, prohibiéndose cualquier marca que tenga modificaciones o ciertas variaciones en comparación con la marca que se desea tutelar. En cambio las marcas Débiles son las que se encuentran únicamente protegidas contra la imitación total. Es importante anotar que no es muy recomendable hacer una diferenciación entre estos dos tipos de marcas, pues no se puede cuantificar con exactitud el grado de fortaleza o debilidad de una marca. Además, se considera que estas dos clases de marcas sirven como instrumento para ordenar los dos extremos que deben ser tomados en cuenta para determinar la protección de la marca.

**2.7.6 Marcas Facultativas y Obligatorias:** Hay que tener en cuenta que las marcas son un derecho y no un deber, por lo que una de sus características es la de ser Facultativa. Pero existen ciertos casos en que es la ley misma, en defensa de la colectividad, la que establece como Obligatorio determinado tipo de marcas. La Ley de Propiedad Intelectual vigente en nuestro ordenamiento no establece la existencia de marcas obligatorias, aunque podrían crearse obligaciones de uso de marcas a través de decretos o resoluciones.

**2.7.7 Marcas de Productos y Marcas de Servicios:** El concepto mismo de marca se encarga de establecer que ésta sirve para identificar un producto de otro o un servicio de otro, por lo que

resulta vital esta clase de marcas. Las marcas de Productos se encargan de distinguir los productos y son indispensables en el comercio. Si no existiera intercambio de productos no hubiera la necesidad de este tipo de marcas. En cambio las marcas de Servicios son relativamente nuevas, pues fue Estados Unidos el primer país en proteger los servicios, en el año de 1946. Este tipo de marca identifica y distingue un servicio específico de una compañía, lo que le diferencia del nombre comercial, pues este identifica y distingue una actividad de otra. Cabe recalcar que la marca de Servicios goza de la misma protección, se sujeta a los mismos trámites y a las mismas obligaciones que la marca de productos.

**2.7.8 Marcas Individuales y Marcas Colectivas:** Las primeras hacen referencia al nexo existente entre ella y su titular. Se dice que lo ideal sería que la marca tenga un solo propietario, pero esto resulta ser sólo un idealismo, ya que existen las marcas Colectivas las cuales son de propiedad de muchos. Es decir, son las que un conjunto de usuarios registran a través de una organización o un ente común, no para ser usadas por éste, sino por sus miembros para la identificación de productos o servicios. El Art. 7 del Convenio de París, obliga a admitir el registro de tales marcas. Este tipo de marca se encuentra formada por un signo igual que cualquier marca, lo que lo diferencia es la forma en la que será usada y la característica de su titular.

**2.7.9 Marcas Generales y Marcas Especiales:** Las marcas Generales son las que una empresa adopta para identificar a la totalidad de los bienes y servicios que comercializa. En cambio, las marcas Especiales hacen referencia específicamente a ciertos bienes y servicios de tal empresa. Estos dos tipos de marcas, jurídicamente, tienen los mismos efectos; sin embargo, las marcas generales tienen una mayor posibilidad de adquirir renombre y fuerza

distintiva dentro de un mercado, puesto que se les identifica con una estructura empresarial determinada.

**2.7.10 Marcas Simples y Marcas Complejas:** Las primeras se encuentran integradas por un único elemento distintivo, como puede ser una figura o una determinada palabra. Las segundas presentan diversos elementos, que pueden contar con capacidad distintiva o sin ella, aunque el conjunto debe tener dicha capacidad. Es decir, éste tipo de marcas pueden estar constituidas por una reunión de elementos que no pueden ser protegidos individualmente, como los términos genéricos, por lo que es necesaria una combinación de elementos protegibles y banales o un conjunto de elementos con capacidad distintiva individual. Esta clasificación tiene cierta importancia en relación a la protección del derecho de la marca, pues las marcas simples tienen una mayor garantía por ser de fácil identificación mientras que las marcas complejas tienen mayores dificultades, pues es permitido el uso de las mismas palabras, con la prohibición de hacer idénticas agrupaciones de esas palabras con otros elementos y en igual disposición.

**2.7.11 Marcas Notorias, Marcas Mundiales y Marcas Célebres:** Entre éstos tres tipos de marcas suele haber cierto tipo de confusión. Hay que tener en cuenta que la notoriedad de una marca implica un criterio cuantitativo, basado en el conocimiento que de ella tenga el público; en cambio, la celebridad o renombre supone un criterio cualitativo de parte del público hacia la marca. Existe gran similitud entre el carácter mundial y el notorio de una marca; es más, la marca mundial abarca de cierto modo a la marca notoria pues simplemente en la primera se extienden geográficamente los efectos de notoriedad. Es decir, que todas las marcas mundiales son marcas notorias, pero no todas las marcas notorias son mundiales. De lo dicho anteriormente, se puede establecer que marcas Notorias son las generalmente conocidas en los mercados

comerciales de un país. En cambio, en las marcas Mundiales su notoriedad se extiende no solamente a un país determinado, sino al mundo en general. En cuanto las marcas Célebres son las que no solamente reúnen condiciones de notoriedad, sino también una reputación de que los productos o servicios por ella identificados, son de alta calidad o de una calidad suficiente como para satisfacer al consumidor. Sin embargo, nuestra Ley de Propiedad Intelectual como la Decisión 486 hacen referencia únicamente a la marca notoria y a la de alto renombre.

**2.7.12 Marcas Defensivas y Marcas Ofensivas:** Las marcas Defensivas, llamadas también protectoras, son las que se registran no con el fin de identificar los productos y servicios, sino con la finalidad de impedir que terceros puedan utilizarlas, protegiendo así la capacidad distintiva de ciertas marcas que sí son utilizadas por el titular. Estas marcas tienen un propósito, que es el de asegurar y perfeccionar la tutela de otras marcas del mismo titular. Por esta razón, “existen dos tipos de marcas defensivas: 1) las que resultan idénticas a las marcas que se buscan proteger, registrándose en otras clases, a fin de impedir que otros titulares adquieran derechos sobre tales registros; 2) el formado por las marcas que el titular de la marca defendida, considera como confundibles con ésta última”<sup>24</sup>. En cambio, las marcas Ofensivas son las que tienen el propósito de impedir o dificultar el registro o la utilización misma de ciertos signos marcarios por terceros. Es decir, éste tipo de marcas se encuentran destinadas a trabar o anular los derechos de otros titulares o interesados en ciertas marcas.

**2.7.13 Marcas de Reserva:** Las marcas de reserva que se encuentran registradas, deben ser utilizadas dentro de tres años posteriores a su registro, según lo establecido en la Ley de Propiedad Intelectual

---

<sup>24</sup> (BERTONE L. y CABANELLAS G., *Derecho de Marcas: marcas, designaciones y nombres comerciales*, pag. 321).

y en la Decisión 486. Dichas marcas constituyen una reserva de signos, pues los mismos serán empleados comercialmente según las necesidades de su titular.

**2.7.14 Marcas Seriadas:** Son conjuntos de marcas que tienen un determinado elemento en común y pertenecen a un mismo titular. Éste tipo de marcas permite a los usuarios presumir un origen común para todas ellas y para los productos que identifican. Tiene una gran importancia, pues las posibilidades de crear confusión se torna más difícil. Dichas marcas pertenecen a las llamadas familias marcarias.

**2.7.15 Marcas Acompañantes:** Es una categoría utilizada por el derecho alemán. Son marcas colocadas en materias primas, que tienen la finalidad de que al llegar la mercadería al consumidor final, dicha mercadería se ve identificada por la marca que la distingue en su conjunto y por las marcas acompañantes que señalan las materias primas empleadas. Al ser empleadas en los productos finales, podría existir cierta confusión entre éstas y las marcas acompañantes utilizadas en las materias primas, lo que debe ser tenido en cuenta para los fines del cotejo marcario.

**2.7.16 Marcas Nacionales, Marcas Extranjeras y Marcas Unionistas:** Las marcas Nacionales son las registradas en un país, sin que haya tenido algún reconocimiento de carácter legal en otro país. Para ser considerada como nacional, su titular debe registrarla y fabricar el producto o prestar el servicio dentro de la nación. Las marcas Extranjeras son las registradas con anterioridad en cualquier otro país y que pueden ser registradas en el Ecuador. Hay que tener presente que no existe una clara distinción entre marcas nacionales y marcas extranjeras, pues el límite entre las dos, depende de las particularidades del sistema jurídico en que se apliquen. En cuanto a las marcas Unionistas son las marcas

extranjeras que gozan de una tutela derivada del Convenio de París.

**2.7.17 Marcas de Certificación o de Calidad:** Son signos que pueden aplicarse únicamente a los productos que han sido sometidos a un determinado control de calidad. Es decir, posee un mecanismo dirigido especialmente a asegurar el mantenimiento de un nivel de calidad determinado, como por ejemplo alguna certificación ISO. Mediante éste tipo de marcas es posible hacer nacer una responsabilidad frente a terceros adquirientes de los bienes identificados con tales marcas, en caso de que dichos bienes no reúnan los requisitos de calidad establecidos.

## **2.8 El Derecho de Marca y su Adquisición**

Existe un error craso al pensar que no puede usarse un signo identificador de productos o servicios, sin haberse sometido, con antelación, al trámite de su registro.

Por lo dicho en el párrafo anterior, el nacimiento del derecho exclusivo sobre una marca puede asentarse, principalmente, sobre dos principios fundamentales:

**1.- Principio de Prioridad en el Uso:** Este principio fue el que prevaleció en las etapas iniciales del sistema de marcas; el mismo que establece que el derecho de la marca se adquiere originariamente por medio de la utilización efectiva del correspondiente signo en un mercado. Es decir, el derecho sobre la marca le pertenece a quien lo usa por vez primera para designar sus productos o servicios. Este principio tuvo gran acogida en la doctrina francesa clásica, la misma que establecía que la propiedad de la marca, corresponde al primer ocupante de la misma. Por lo que el principio de prioridad en el uso implica que la inscripción registral de una marca, tiene un simple valor declarativo y no constitutivo; deduciéndose que de originarse un conflicto entre el anterior usuario de la marca y el posterior titular registral de la misma, se deberá resolver a favor del primer usuario. Hay que puntualizar que el principio de prioridad de uso ha evolucionado en el sentido de vincular

el nacimiento del derecho de la marca, no con el mero uso del signo, sino con la notoriedad alcanzada por el signo como consecuencia de su uso. Por lo que la notoriedad debe ser resultado de la difusión y el reconocimiento de una marca por parte de los consumidores.

**2.- Principio de Inscripción Registral:** Este principio ha tenido gran acogida en diferentes legislaciones. Este principio establece que el nacimiento del derecho sobre una marca, tiene lugar cuando se realiza la correspondiente inscripción del signo en el Registro de Marcas, en nuestro caso en la Dirección Nacional de Propiedad Industrial. Gracias a la inscripción, el titular de una marca adquiere un derecho exclusivo sobre la misma respecto a su uso y le legitima para prohibir a los terceros el uso de signos similares o idénticos. Por lo que el derecho sobre una marca se adquiere con la inscripción registral de la misma, así dicho signo hubiese sido usado con anterioridad en un mercado. Es decir, el principio expuesto implica que la marca registrada, tiene un carácter constitutivo, generando el derecho de exclusiva sobre la marca.

Hay que resaltar que los principios de prioridad en el uso y el de la notoriedad del signo fueron considerados muy importantes en épocas pasadas; en las que pequeños y medianos empresarios, los cuales tan sólo después de que la marca hubiese logrado éxito en el mercado, se decidían a registrarla para dotarla de protección contra imitaciones fraudulentas.

En los últimos años, el sistema marcario mundial ha dado un giro hacia al sistema del nacimiento del derecho sobre la marca, basado en la inscripción registral del signo. Por que “se aduce el argumento de que el eficiente desarrollo de la política de marcas de una empresa exige un alto grado de seguridad jurídica que únicamente se alcanza si el nacimiento del derecho sobre la marca se conecta con la inscripción del signo en el registro”.<sup>25</sup>

La aceptación favorable al principio de inscripción registral ha venido incrementándose debido a las labores encaminadas a la creación de un sistema de

---

<sup>25</sup> (FERNÁNDEZ – NÓVOA C., *Tratado sobre Derecho de Marcas*, pag. 82).

marcas comunitario; pues con un sistema de inscripción y publicidad registral de marcas, permite a las empresas conocer con anterioridad la existencia de marcas que podrían dificultar el registro de la misma o de marcas que se soliciten con posterioridad.

Sin embargo, el principio de inscripción registral ostenta no sólo puntos positivos, sino que presenta también ciertos inconvenientes, como el de hacer posible que por medio de la inscripción, un empresario se aproveche indebidamente de una marca que otro la venía utilizando y la había acreditado en el mercado.

La doctrina también señala que éste principio deja de operar en dos supuestos excepcionales. El primero es el de la marca notoriamente conocida, en el sentido previsto en el Art. 6 bis del Convenio de París, la misma que se encuentra protegida a pesar de no encontrarse registrada; y el segundo es el de la marca registrada de modo fraudulento en perjuicio de un tercero, por lo que esta marca puede ser reivindicada por dicho tercero perjudicado.

Nuestra Ley de Propiedad Intelectual se rige especialmente por el principio de inscripción registral, aunque también hace referencia a la marca notoria y a las marcas de alto renombre. Por lo tanto, considero que para tutelar de una manera adecuada tanto los intereses de los consumidores como de los empresarios, debe ponderarse, con respecto al nacimiento del derecho sobre la marca, un sistema mixto.

**3.- Sistema Mixto:** Consiste en la combinación del principio de prioridad en el uso y notoriedad del signo con el principio de inscripción registral.

Existen ordenamientos jurídicos europeos, los cuales emplean este sistema mixto. Es así que, los países de Alemania e Italia, son las naciones que mejor emplean este sistema.

La Ley de Marcas alemana establece los diversos modos en que se da nacimiento al derecho sobre la marca. “Dichos modos son los siguientes:

1.- La inscripción del signo en el Registro.

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

3.- La notoriedad de la marca en el sentido del Art. 6 bis del Convenio de la Unión de París”.<sup>26</sup>

Estas tres categorías, señaladas anteriormente, tienen básicamente un mismo rango y producen los mismos efectos. Es decir, las marcas no registradas, pero notoriamente conocidas se equiparan a las marcas registradas.

Dentro de las marcas no registradas, hay dos subgrupos: a) las marcas que mediante el uso adquieren notoriedad; y b) las marcas notoriamente conocidas en el sentido que le da el Art. 6 bis del Convenio de la Unión de París.

Sin embargo, la legislación marcaria alemana concede a las marcas notoriamente conocidas, en el sentido del Art. 6 bis del Convenio de la Unión de París, una protección mayor en comparación con las marcas usadas que han adquirido notoriedad en el tráfico comercial.

En caso de surgir ciertos conflictos entre las distintas categorías expuestas, deberán ser resueltas en relación con el principio de prioridad. Por ejemplo: si entre una marca notoria usada anteriormente y una marca posteriormente registrada existiera un conflicto, la anterior marca notoria no registrada prevalecerá sobre la marca registrada posteriormente.

Sin embargo, la Ley de Marcas alemana contiene un mecanismo que tiende a aminorar las colisiones entre las marcas prioritarias y posteriores. Dicho mecanismo establece que el titular de una marca notoria, registrada o no registrada, no puede prohibir el uso ni pedir la nulidad de una marca registrada posteriormente, siempre que en un período de cinco años consecutivos haya permitido, conscientemente, el uso de la marca posterior.

---

<sup>26</sup> (FERNÁNDEZ – NÓVOA C., *Tratado sobre Derecho de Marcas*, pag. 87).

El ordenamiento jurídico italiano, referente a las marcas, plantea la posibilidad de que el derecho sobre la marca puede nacer por el respectivo registro del signo o en caso de que el signo hubiese alcanzado notoriedad en el mercado.

El Derecho Italiano al regular la figura referente a la marca notoria pero no registrada, hace una distinción entre la marca notoria puramente local y la marca notoria general.

En cuanto a la marca de notoriedad puramente local nos dice que la misma es conocida únicamente en una localidad o cuando su difusión no sobrepasa los límites de una zona relativamente reducida del territorio nacional. Además el titular de una marca de ésta naturaleza, no puede impedir el registro posterior de una marca confundible; sin embargo, continuaría conservando la facultad de continuar usando la marca en dicha localidad o zona donde venía siendo utilizada.

En cambio, la marca notoria general consiste en una marca cuya difusión comprende la totalidad o la mayor parte del territorio nacional. El titular de una marca de ésta naturaleza, adquiere un derecho exclusivo sobre la misma, pues no permite el registro posterior de marcas confundibles.

En caso de generarse un conflicto entre una marca notoria general y una marca confundible registrada posteriormente, el titular de la marca notoria general tiene el derecho de impugnarla. Sin embargo, si la marca registrada posteriormente, ha sido utilizada durante un período de cinco años, con conocimiento del titular de la marca notoria general, éste no tendrá derecho de impugnarla; por lo que los dos tipos de marcas deberán coexistir una vez producida la consolidación de la marca registrada posteriormente.

Tanto la Ley de Propiedad Intelectual de Ecuador, la Normativa Uruguaya Nacional Relativa a las Marcas y la Ley Argentina de Marcas han adoptado el sistema atributivo para la adquisición del derecho sobre una marca. Dicho sistema le atribuye el derecho a quien obtiene el registro de una marca

Por ejemplo, la Normativa Uruguaya Nacional Relativa a las Marcas en su Art. 9 establece lo siguiente: “El derecho a la marca se adquiere por el registro efectuado de acuerdo con la presente ley”<sup>27</sup>.

Asimismo, la Ley de Marcas Argentina en su Art. 4 establece que “la propiedad de una marca y la exclusividad de su uso se obtienen con su registro...”<sup>28</sup>

La Ley de Propiedad Intelectual vigente en nuestro país, en su Art. 216 nos dice lo siguiente: “el derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por su registro ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial...”<sup>29</sup>

Empero los ordenamientos enunciados en el párrafo anterior otorgan, de cierto modo, una protección a la marca usada pero no registrada. Es decir, reconocen el valor a la marca usada no registrada. Por citar un ejemplo, la Normativa Uruguaya Nacional Relativa a las Marcas en su Art. 24 declara lo siguiente: “Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 14 de la presente ley, los propietarios de marcas en uso pero no registradas podrán oponerse al registro que se intentare de marcas idénticas o semejantes a las suyas en el plazo previsto en el artículo precedente, y siempre que el opositor acredite un uso anterior pacífico, público e ininterrumpido de por lo menos un año”<sup>30</sup>.

A pesar de que los estados nombrados anteriormente, son miembros de la Organización Mundial del Comercio y por consiguiente poseen la normativa referente a los ADPIC (Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio), así como son parte del Convenio de París; la legislación marcaria del Ecuador posee una mejor regulación en comparación con los otros dos ordenamientos; pues otorga una relativa certeza al exigir el registro de la marca.

La considero mejor, pues la nuestra hace referencia expresa, dentro de la ley de Propiedad Intelectual, a lo que debe entenderse por marca notoria y por marca de alto renombre, situación que no sucede en las otras dos legislaciones.

---

<sup>27</sup> Normativa Uruguaya Nacional Relativa a las Marcas, Art. 9.

<sup>28</sup> Ley de Marcas de la República Argentina, Art. 4.

<sup>29</sup> Ley de Propiedad Intelectual del Ecuador, Art. 216.

<sup>30</sup> Normativa Uruguaya Nacional Relativa a las Marcas, Art. 24.

## **2.9 La Marca en la Ley de Propiedad Intelectual y en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena**

Es imperioso resaltar como es entendida la marca dentro de éstos dos ordenamientos, especialmente la importancia que tiene la Decisión 486, que hace referencia al régimen común sobre Propiedad Industrial, pues es una decisión emitida por un organismo de carácter internacional.

Nuestra Ley de Propiedad Intelectual en su Art. 194 expone lo siguiente: “se entenderá por marca cualquier signo que sirva para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos que sean suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica...”<sup>31</sup>. Asimismo, la Decisión 486 en su Art. 134 establece lo siguiente: “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...”.

De las definiciones dadas anteriormente, se puede ver que los dos conceptos concuerdan en dos elementos esenciales que debe poseer una marca; éstos son: que la marca debe distinguir un producto de otro o un servicio de otro y para poder registrar una marca, ésta debe ser susceptible de representación gráfica.

Un aspecto importante que cabe resaltar en este tema es que en la Decisión 486 hace referencia a los signos que pueden constituir una marca y dentro de ellos se encuentra el sonido; posibilidad que no señala nuestra Ley de Propiedad Intelectual, pues ésta únicamente nos advierte que para poder registrar una marca, ésta debe ser susceptible de presentación gráfica, algo que en relación al sonido, resulta un poco difícil, pero se da, como se lo demostrará a lo largo del presente trabajo.

La Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena al formar parte de nuestro ordenamiento jurídico, prevalece sobre las leyes y otras normas de menor jerarquía, según lo dispone el Art. 163 de la Constitución Política del Ecuador. Es decir, en caso de contradicción entre las normas nacionales referente al derecho marcario y la Decisión 486, prevalecerá ésta última.

---

<sup>31</sup> Ley de Propiedad Intelectual del Ecuador, Art. 194.

**CAPITULO III**  
**LA MARCA SONORA**

### **3.1 Nuevas Modalidades Marcarias**

Tradicionalmente, las marcas consistían en palabras, letras, números o diseños. Sin embargo, hay que tener presente que para identificar los objetos que nos rodean, las personas usamos los cinco sentidos: el oído, la vista, el olfato, el gusto y el tacto. Es decir, que mediante dichos sentidos aprendemos a distinguir los productos parecidos que existen en el mercado, según la presentación de sus colores y la particularidad de su envase o incluso en función de su olor.

Un claro ejemplo de esto es que la mayoría de las personas reconocen cierto refresco muy famoso por el color y la forma de su botella, un conocido chocolate por su forma triangular, o asocian ciertas melodías con un producto.

Por lo dicho anteriormente, un sonido, un olor o una sensación táctil, resultan suficientemente distintivos para muchas empresas; pues consideran que los mismos pueden caracterizar perfectamente un producto o servicio, permitiendo la identificación de la empresa que lo comercializa y la distinción de ese producto con relación a los demás.

Es así que debido a la gran afluencia de usuarios de Internet y del comercio electrónico en todo el mundo, se han multiplicado el número de signos que las empresas pueden usar como marcas registradas. Por ejemplo, las marcas móviles y sonoras llaman la atención de los usuarios de Internet mucho más que las marcas estáticas tradicionales.

En los últimos años, muchas empresas han emprendido ese camino para ser reconocidas por los consumidores y ganarse la confianza de éstos en sus productos y servicios, empleando nuevas formas de signos distintivos tales como los colores, los sonidos, las fragancias y los hologramas que resultan eficaces para llamar la atención del cliente.

Sin embargo, el ordenamiento jurídico de muchos países no permite registrar un sonido, un olor u otro tipo de marcas similares; pues dichos sistemas legales establecen la imperiosa necesidad de que las marcas al ser registradas, deban ser

susceptibles de representación gráfica. Por lo que, tanto a las personas naturales como a las jurídicas que deseen otorgar cierta protección a estos nuevos tipos de marcas frente a signos similares, les resulta difícil adquirir ese derecho tan importante; pues sin este requisito, el titular de una marca sonora, no puede proteger su signo marcario frente a la confusión que puede causarse en el mercado.

Considero que estos nuevos modelos marcarios pueden ser susceptibles de registro, pues tanto las marcas sonoras como los olores, pueden ser representadas gráficamente; ya sea mediante un pentagrama en las primeras o mediante una fórmula química en la segundas; de tal forma que cualquiera de ellos podría cumplir la función de una marca.

Se puede afirmar que el tema de las marcas sonoras, dada su novedad, resulta de una riqueza mayúscula, por lo que muchas empresas han empezado a incorporar esos elementos en sus campañas y en sus materiales publicitarios. De esta manera, esos elementos podrían acabar convirtiéndose en marcas y probablemente constituyan la base de las estrategias de comercialización predominantes en el futuro, pasando a ser así nuevos y valiosos activos para las empresas.

### **3.2 Qué se entiende por una Marca Sonora: Opiniones Doctrinarias**

La mayoría de ocasiones, por falta de conocimiento, pensamos que una marca que identifica a un producto o a un servicio es simplemente un nombre, o el diseño de un logotipo; por lo que limitamos las oportunidades creativas de desarrollo de signos novedosos y distintivos como el sonido; el mismo que puede llegar a otorgar una ventaja competitiva en el mercado.

Los expertos en comercialización recurren a menudo a la capacidad increíblemente evocadora del sonido para llamar la atención del consumidor y distinguir sus productos y servicios de los demás.

Es sorprendente que después de muchos años, la melodía de ciertos anuncios publicitarios, ya sean de televisión o radio entre otros, recuerden inmediatamente al

consumidor el producto correspondiente. Por ello considero que el sonido es un elemento sumamente importante en el desarrollo de una marca y en la identificación de las empresas.

Me parece pertinente que, antes de pasar a definir lo que se entiende por una marca sonora, defina lo que se entiende por las palabras “signo” y “sonido”.

Un signo consiste en la representación de algo; sin embargo, por signo distintivo se entiende “la representación material que por su forma, figura y color peculiar da a conocer algo o permite su reconocimiento”.<sup>32</sup> Debido a que la palabra signo es realmente amplia; pues signo es cualquier cosa que pueda ser captada por los sentidos, a saber, vista, oído, olfato, gusto y tacto; me pregunto si podrían existir marcas constituidas por olores, sabores y sonidos, y la respuesta es que sí, por lo menos para el caso de los sonidos.

Por sonido se entiende la “sensación producida en el órgano del oído por el movimiento vibratorio de los cuerpos, transmitido por un medio elástico, como es el aire”.<sup>33</sup>

Tanto la doctrina como los distintos ordenamientos jurídicos, no han llegado a definir expresamente lo que debe entenderse por marcas sonoras; pues hacen referencia a la marca únicamente de manera general.

Sin embargo, los maestros Otamendi y Fernández-Nóvoa, así como también las distintas legislaciones marcarias, consideran que un sonido podría constituir una verdadera marca, siempre y cuando tengan esos dos elementos esenciales para su registro; esto es, el de ser distintivos y que sean susceptibles de representación gráfica.

Al no tener un concepto doctrinario concreto de lo que debe entenderse por marcas sonoras; pienso que se las puede definir como aquellas que son percibidas por

---

<sup>32</sup> CABANELLAS Guillermo, *Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual*, Buenos Aires, HELIASTA, 1998, Vigésima Sexta Edición, Tomo VII, pag. 422.

<sup>33</sup> (CABANELLAS G., *Diccionario de Derecho Usual*, Tomo VII, pag. 508).

el sentido del oído, pudiendo consistir en melodías musicales o en simples ruidos sin una aparente significación, las que permiten distinguir un producto de otro o un servicio de otro.

### **3.3 Ámbito de Aplicación**

Como ya lo he mencionado en páginas anteriores, la ley y la protección de marcas son territoriales. Como regla general, la inscripción de una marca sonora solo cubre un país y se requieren solicitudes distintas en cada estado para poder extender esta protección a cada nación donde se interesa usar y proteger una marca.

Para poder inscribir una marca sonora en muchos países extranjeros, es esencial que la inscripción sea efectiva en el país de origen del registro. Luego de haber logrado la inscripción en ese Estado, el dueño de la marca puede inscribirla en países extranjeros aún antes de usar la marca en ese país. La duración de los certificados de inscripción en países extranjeros, varía de acuerdo con la ley de cada país.

Cuando una empresa quiere expandirse a los mercados internacionales, se le recomienda realizar una búsqueda de antecedentes de signos sobre los que ya existan derechos preconstituidos en un territorio determinado. La información proporcionada por un reporte de este tipo, es la única forma de asegurar la posibilidad de exportar, ya sean productos o servicios, con una marca determinada y protegida adecuadamente.

Dicha información puede ser obtenida, en nuestro caso, en el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, organismo público que tiene a su cargo toda la información relativa a los registros y renovaciones; facilitando así el examen, la investigación y la oposición eventual por parte de terceros a un registro no autorizado.

### **3.4 Como es entendida la Marca Sonora en la Decisión 486**

Por lo general, las legislaciones en los diferentes países del mundo no hacen una referencia expresa a las marcas sonoras; no obstante, no existen leyes que prohíban expresamente su registro, lo que nos da a entender que es posible encontrar marcas sonoras registradas en diferentes países.

La Decisión 486, en su artículo 134, define la marca en los siguientes términos: “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 presentación gráfica. La naturaleza del producto o del servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir, entre otros, los siguientes signos: c) los sonidos y los olores...”

En este sentido, la norma señalada amplía la protección marcaria de manera expresa a las marcas auditivas y olfativas, pues la Decisión 344, sustituida por la Decisión 486, no tenía una disposición específica al respecto.

Dada la naturaleza meramente ejemplificativa del Art. 134 de la Decisión 486, se puede decir que las marcas sonoras están sujetas, para que sean registradas y por tanto amparadas por la normatividad marcaria, a los requisitos generales de toda marca.

Es decir, el signo debe reunir ciertos requisitos específicos para que pueda ser susceptible de ser protegida como marca.

Los tratadistas discrepan en los elementos esenciales que intrínsecamente debe reunir un signo para contar con la protección jurídica. Sin embargo, la Decisión Comunitaria Andina exige dos requisitos para que una marca sea válidamente inscrita:

**1.- Capacidad Distintiva:** Consiste en la potestad necesaria de individualizar los productos o los servicios designados por una marca, para poder diferenciarlos y distinguirlos de los otros; es decir, de aquellos a los que la marca no protege.

Este carácter distintivo está directamente relacionado con los productos o servicios que va a distinguir; pues cuanto mayor sea la relación entre la marca y lo que distingue, menor será su poder distintivo. En cambio, mientras el signo esté más alejado de las características genéricas y descriptivas de los productos, será más distintivo en relación a los demás.

La marca permite la distinción entre productos o servicios de una misma especie. Si dicho signo no es apto para distinguir un producto o servicio de otros, entonces no podrá ser considerado como marca.

“El poder o carácter distintivo de un signo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca. La marca tiene que poder identificar un producto de otro”<sup>34</sup>. Por lo dicho anteriormente, no tiene ese poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar.

Este requisito no representa una especial particularidad en relación con el común de las marcas, redundando en que la marca no debe ser igual o confundible con otra previamente registrada. Tampoco debe ser susceptible de inducir al consumidor a la confusión o al error con otras marcas sonoras.

Sin embargo, el hecho de que una marca cuente con el poder distintivo, no le asegura su registro. Pues no basta con que la marca distinga en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona, de aquellos idénticos o similares de otra; ya que unido a esto es necesario que la marca sea susceptible de representación gráfica.

---

<sup>34</sup> OTAMENDI Jorge, *Derecho de Marcas*, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 2003, pag. 27.

Considero que la función distintiva, ha llegado a convertirse en una condición central de la marca en sí misma; pues la misma se encuentra expresamente establecida en las principales legislaciones marcarias a nivel mundial.

**2.- Susceptibilidad de Representación Gráfica:** La marca sonora puede llegar a adquirir el requisito de la capacidad distintiva sin mayor dificultad; sin embargo el requisito de representación gráfica, en una marca de esta naturaleza, es lo que ha llevado a ciertos doctrinarios y a ciertas legislaciones a no considerarla como signo marcario susceptible de registro.

El Abogado General Ruiz-Jarabo Colomer considera que “representar gráficamente es describir algo usando símbolos susceptibles de ser dibujados. Quiere esto decir, que a la aptitud originaria de un signo cualquiera para distinguir, debe añadirse su capacidad para ser llevado al papel y, por consiguiente, para ser visualmente percibido”.<sup>35</sup>

Es por esto que el requisito de que el signo sea susceptible de una representación gráfica es considerado como uno de los pilares sobre los que se asienta el sistema de marcas registradas; garantizando así, la operatividad del sistema marcario.

Considero que este requisito es de trascendental importancia, pues desempeña funciones muy importantes tanto en la fase inicial de la tramitación de la solicitud de la marca, como a lo largo de la vida de una marca registrada; ya que permite ser examinada, publicada y consultada por el público en general.

En caso de que una persona desee solicitar el registro de una marca, y ésta no se halle representada gráficamente, los titulares de marcas anteriores no podrían proponer las oposiciones correspondientes; pues la Dirección de Signos Distintivos debe encargarse de proporcionar la información pertinente

---

<sup>35</sup> Conclusiones formuladas por el Abogado General Ruiz-Jarabo Colomer ante el Tribunal Federal alemán de Patentes, citado por Carlos Fernández-Nóvoa, *Tratado sobre Derecho de Marcas*, Madrid, Marcial Pons, 2004, pag. 45.

acerca de la representación gráfica del signo que se desea registrar, para evitar futuros inconvenientes.

Este requisito resulta útil también, cuando existe una colisión entre marcas registradas. En este caso, la oficina o el Tribunal competente deberán tener la información clara y precisa acerca de los signos en pugna. Dicha información es proporcionada por las publicaciones oficiales, en las cuales los signos son representados gráficamente, en nuestro caso, en la Gaceta de Propiedad Intelectual.

Qué más ejemplo de la necesidad de este requisito esencial, que la que nos brinda la Oficina Nacional competente; pues ahí se tramitan las solicitudes, oposiciones, solicitudes de cancelación, etc..., y para todo esto, necesita una herramienta material (representación gráfica) que le brinde la información necesaria de manera completa y fiable.

Para que la característica de la representación gráfica cumpla su función, debe cumplir ciertas condiciones:

- 1.- Dicha representación debe ser completa, clara, precisa y fácilmente accesible; para la generalidad de los fabricantes y consumidores.
- 2.- Debe ser inteligible para los interesados en consultar el registro; pues la consulta del registro debe permitir conocer la naturaleza y el alcance de los signos inscritos como marcas.
- 3.- Debe ser duradera y objetiva, ya que un signo debe ser objeto de una percepción persistente y exacta que garantice la función de origen de dicha marca. Además hay que tener presente que una marca puede ser renovada, por lo que su representación debe ser duradera y objetiva.

Me parece pertinente mencionar otro requisito que no se halla establecido en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; sin embargo, la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina sí lo mencionaba expresamente, me refiero al requisito de Perceptibilidad.

Dicho requisito ha sido considerado por tratadistas, doctrinarios e inclusive por el Tribunal Andino de Justicia, pues consideran que la percepción consiste en la forma mediante la cual un signo puede expresarse y materializarse, de manera que pueda ser aprehendido por los consumidores a través de los sentidos y asimilado por la inteligencia.

Al ser la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captada, es necesario que lo abstracto pase a ser una impresión material identificable, a fin de que, al ser aprehendido por medios sensoriales y asimilado por la inteligencia, llegue a penetrar en la mente de los consumidores del producto o servicio que pretende amparar dicha marca; para que así pueda ser identificada con facilidad.

Hay que considerar que si se quisiera simbolizar los productos o los servicios de una determinada procedencia, y si se tratara de rememorar una calidad, una reputación empresarial, lo mejor sería acudir a un sentido que, como el oído, tiene unas cualidades evocadoras innegables e incluso persuasivas.

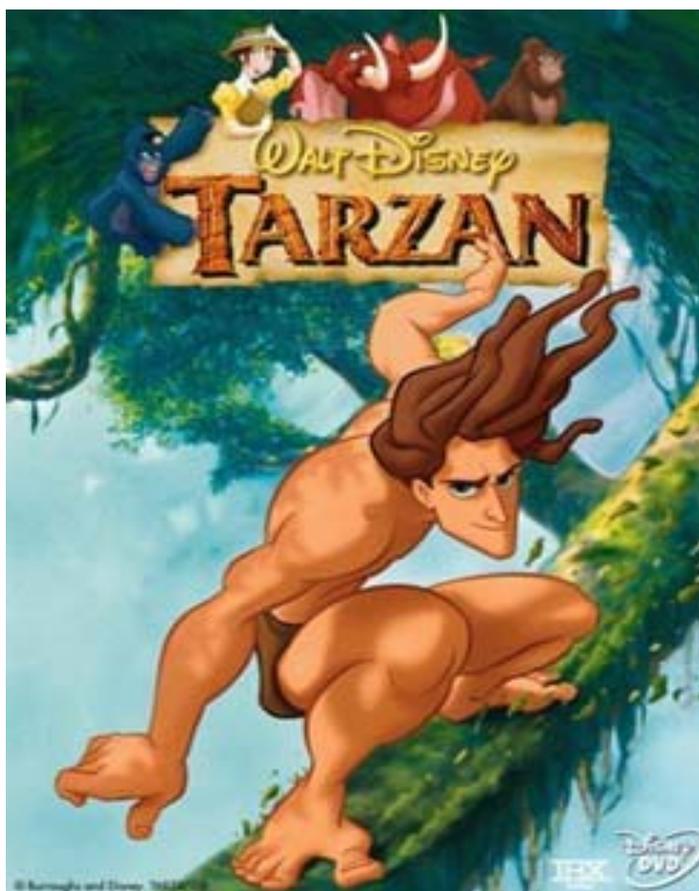
Lo más común para el registro de una marca sonora, es cuando su representación gráfica se la realiza por medio de pentagramas, garantizando que la marca auditiva tenga la posibilidad de ser reproducida de manera idéntica, sin que pueda verse turbado el elemento diferenciador con otras marcas y cumpliendo así, con el requisito de representación gráfica que señala el Art. 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Sin embargo, en la actualidad el sonido puede ser registrado mediante otros medios; pues han sido introducidas nuevas técnicas de representación, como es el caso del espectograma. Es así, que se ha llegado a registrar, por ejemplo, el rugido del león de los filmes de la Metro Goldwyn Mayer.



Al ser la marca sonora únicamente registrable, cuando sea posible de representación gráfica, nada obsta que su registro se logre por medio de una descripción verbal, como el ladrido de un perro, el rugido de un león, el aullido de un lobo, etc. En esos ejemplos, se podría exponer de manera verbal su sonido; por lo que garantiza una certeza jurídica, que permite realizar un registro, por cuanto es inteligible por cualquier interesado.

Es así, que hasta el grito de Tarzán se halla registrado mundialmente. Dicha marca consiste en el sonido del grito del personaje de ficción Tarzán, el mismo que se logró mezclando la propia voz del actor con ladridos de perro, risa de una hiena y la interpretación del do de una soprano.



Sin embargo, me planteo la siguiente interrogante: ¿El Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual se halla lo suficientemente equipado tecnológicamente para realizar registros de esta naturaleza? Para evitar cualquier tipo de confusión marcaria, el IEPI debe poseer el equipo o las herramientas suficientes que ayuden a determinar la duración, la velocidad, la resolución y el ritmo específico de las ondas sonoras, que representarían a la marca sonora que se quiera registrar, evitando de ésta manera una disputa con marcas registradas anteriormente.

Es importante anotar que independientemente de que el IEPI se encuentre o no lo suficientemente equipado tecnológicamente, una marca puede constituir un signo que, aunque en sí mismo no pueda ser percibido visualmente, pueda ser representado gráficamente, ya sea por medio de figuras, líneas o caracteres y sobre todo debe ser clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva.

### **3.5 Importancia de la Marca Sonora**

A priori todo lo que es percibido por los sentidos, puede constituir una indicación para el consumidor y puede por lo tanto, desempeñar la función de una marca; por ejemplo: un sonido, un perfume, un sabor y, porque no, una impresión táctil; pueden perfectamente simbolizar y caracterizar un producto o un servicio.

En defensa de este tipo de marcas, especialmente las sonoras, existen argumentos sociales que nos hacen notar la importancia que tiene una clase de marca como ésta. Por ejemplo, en el mercado de consumo de personas de deficiencias visuales o no videntes, el sonido de una marca cualquiera, ayudaría a identificar el producto o servicio que el consumidor necesite.

De esta manera, las marcas sonoras cumplen un papel social, pues permiten identificar tanto productos como servicios en dicho mercado, por lo que representarían un incremento económico para las empresas que adoptasen ese tipo de política comercial dentro del mercado.

Existen grandes grupos empresariales que se encuentran conectados con la sociedad, pues se han dedicado a llevar sus productos o servicios, a este determinado grupo de consumidores.

Es innegable la importancia de las marcas auditivas para designar emisiones de radio o televisión, que incomparablemente desempeñan mejor su función que otros tipos de marcas, pues identifican y publicitan sus productos o servicios, mejor que cualquier otra marca. Llegando así a ese grupo de la sociedad, que sufre una incapacidad física, como es la falta parcial o completa de la vista.

Desde el punto de vista estrictamente económico, se vislumbra motivos que financieramente justifican la adopción de marcas constituidas por sonidos. Pues debido a la función publicitaria de la marca; y recordando que la publicidad se realiza mediante dos medios fundamentales como es la radio y la televisión; dicho tipo de publicidad tendrá un impacto mayor que una imagen socialmente sugestiva.

Además, la publicidad radiofónica es esencial en el medio en que vivimos, y es una razón suficiente para consolidar a la marca sonora, pues permite individualizar tanto los productos como los servicios.

### **3.6 El Sonido como Signo susceptible de constituir una marca**

Cada signo es una herramienta de comunicación y como tal puede ser percibido por uno de los cinco sentidos; no obstante, no existe un verdadero consenso internacional acerca de la posibilidad de proteger un sonido como marca. En la mayoría de los países, la protección de una marca sólo se concede a signos con capacidad distintiva y susceptible de ser representados gráficamente.

Hasta la fecha han sido pocos los países en los que se ha permitido este tipo de protección. Los Estados Unidos de América abrieron el camino al permitir la protección de una marca sonora en 1951; la misma que consistía en tres notas de la National Broadcasting Corporation (NBC).



Desde entonces y especialmente en los últimos años, se han presentado muchas solicitudes debido a la creciente popularidad de los sitios web.

No es una práctica común el reconocimiento de la validez de las marcas sonoras dentro de las legislaciones nacionales, especialmente en Latinoamérica. Sin

embargo, ordenamientos jurídicos europeos, como son el francés, alemán y el portugués, incluyen de manera expresa la posibilidad de registrar una marca sonora.

El ordenamiento jurídico portugués consagra expresamente la admisibilidad de marcas constituidas por sonidos, pues en el Art. 222 numeral primero del Código de Propiedad Industrial del año 2003, traducido al castellano, establece lo siguiente: “una marca puede estar constituida por un signo o un conjunto de signos susceptibles de representación gráfica, principalmente por palabras, incluido nombres de personas, diseños, letras, números, sonidos, la forma de un producto o su respectivo emblema, los mismos que deben ser adecuados para distinguir los productos o servicios de una empresa de otras empresas”.

Es increíble pensar que en el viejo continente se realice el registro de marcas sonoras desde hace ya mucho tiempo atrás. Por ejemplo en la legislación Alemana, se demuestra la facilidad práctica de registro de las marcas sonoras. Pues de 1995 a 1999 fueron solicitadas para su registro, cerca de 200 marcas sonoras, siendo el 90% de éstas concedidas a registro, sin mayor dificultad.

Parece incomprensible que la mayor parte del ordenamiento mundial vigente, referente al Derecho Marcario, no considere a las marcas sonoras como objeto de registro. Pues no existe ningún elemento de juicio que nos diga que éste tipo de marcas deban ser irregistrables. Más todavía si tenemos el caso recurrente, donde un consumidor normal de espaldas a su televisor, puede detectar el producto exacto que se está publicitando, con solo oír el sonido del mismo.

### **3.7 La Marca Sonora y su relación con el Derecho de Autor y el Derecho de Patentes**

Es indudable la relación existente entre el Derecho Marcario con los Derechos de Autor y el de Patentes, pues los tres son parte de la Propiedad Intelectual. Sin embargo, la Propiedad Intelectual se clasifica en: 1.- Propiedad Industrial: dentro de la cual se encuentran las invenciones y las marcas; 2.- Derechos de Autor y los Derechos Conexos; y 3.- Las Obtenciones Vegetales.

En el Derecho de Marcas ha venido prevaleciendo la tendencia de definir el bien inmaterial; es decir, la marca. En este punto existe una innegable diferencia entre el Derecho de Marcas y el Derecho de Patentes; pues en la Ley de Propiedad Intelectual Ecuatoriana, respecto a las patentes, no se define el bien inmaterial protegido; es decir, la invención.

Por lo expuesto anteriormente, al contar con una definición de marca en la Ley de Propiedad Intelectual presenta, sin duda alguna, ciertas ventajas, pues la ley proporciona al intérprete un instrumento que le permite determinar los signos que pueden constituir una marca, situación que no es posible en el campo del Derecho de Patentes.

Asimismo, existen ciertas diferencias entre el Derecho de Marcas y el Derecho de Autor, pues en el primero, el objeto de la protección es la eficacia distintiva de la marca; mientras que en el segundo, se protege la obra en su forma de expresión. Además, en el Derecho Marcario, la protección nace con el registro, mientras que en el Derecho de Autor, la obra se protege como un bien autónomo e independiente, así se prescindía del soporte material, el mismo que solo se requiere para efectos de prueba.

Sin embargo, la Marca Sonora llega a relacionarse de cierto modo, tanto con el Derecho de Patentes como con el Derecho de Autor, pues si se llegase a crear alguna nota musical, constituiría una aportación creadora, que sería objeto de protección. Además dicha producción musical, un sonido, un ruido, etcétera; debe tener elementos de originalidad, los mismos que se requieren en los Derechos de Patentes y Autor, para su correspondiente protección.

Considero que existe una conexión más estrecha entre una Marca Sonora y el Derecho de Autor, que entre la primera y el Derecho de Patentes, pues al ser la propiedad intelectual una propiedad que se tiene sobre bienes intangibles; podría decirse que la propiedad que pudiera tener una persona natural o jurídica sobre una marca sonora, le permite ser el único que puede utilizarla. Asimismo, el propietario de la creación de una canción (sonido), es el único que puede autorizar que esa canción sea utilizada.

En cambio, con el Derecho de Patentes sucede algo diferente, pues la Ley de Propiedad Intelectual considera que se otorgará patente a toda invención, sea de productos o procedimientos en todos los campos de la tecnología. Además manifiesta que debe ser nueva, poseer nivel inventivo y susceptible de aplicación industrial. Lo cual no sucede con la marca sonora, pues la misma debe ser distintiva y susceptible de ser representada gráficamente; y como se lo ha venido mencionando a lo largo de la presente obra, dichos requisitos son indispensables para poder registrar una marca de ésta naturaleza.

### 3.8 Caso Shield Mark BV contra Joost Kist

He considerado conveniente mencionar este sonado caso ocurrido en Europa alrededor del año de 1995 y del cual nacen las primeras conclusiones emitidas con referencia a las marcas sonoras, que ayudarán a la comprensión del tema y sobre todo a entender que sí existe la posibilidad de registro de una marca de esta naturaleza.

La compañía Shield Mark BV era titular de catorce marcas registradas en la Oficina del Beneleux; de las cuales once de ellas tenían como motivo los primeros compases del estudio para piano Para Elisa de L. Van Beethoven; en cuatro de estas marcas la descripción representaba un pentagrama con las nueve primeras notas de la mencionada pieza musical; y las tres restantes estaban constituidas por el sonido del canto de un gallo, de las cuales una de estas marcas se describía como una marca sonora constituida por una onomatopeya que representaba el canto de ese animal.

La compañía Shield Mark BV, lanzó en octubre del año de 1992 una campaña publicitaria, en la cual uno de sus elementos consistía en las primeras notas de Para Elisa, por lo cual desarrolló un programa informático que al ser activado, emitía el canto de un gallo.



Para enero de 1995, el señor Joost Kist puso en marcha una campaña publicitaria, la misma que consistía en los mismos signos sonoros que la compañía Shield Mark BV; por lo que esta última demandó al Sr. Kist. Ante esto, el Tribunal de Apelación de la Haya estimó que las pretensiones de la demandante estaban fundadas únicamente en el Derecho de la Competencia Desleal, pero desestimó las pretensiones basadas en el Derecho de Marcas, pues no consideraba al sonido como un signo susceptible de constituir una marca.

Ante dicha resolución, la demandante entabló el recurso de casación ante el Tribunal Supremo de Holanda, el cual planteó ante el Tribunal de Justicia de la Comunidades Europeas diversas cuestiones prejudiciales concernientes a la interpretación del Art. 2 de la Directiva 89/104/CEE<sup>36</sup>. Dichas cuestiones planteadas fueron las siguientes:

1.- ¿Debe interpretarse el Art. 2 de la Directiva 89/104/CEE en el sentido de que se opone a que se consideren marcas los sonidos o los ruidos?

2.- En caso de respuesta negativa a la cuestión anterior, ¿cuáles son los requisitos establecidos para la representación gráfica de los signos sonoros? En relación a esta segunda interrogante, el Tribunal Holandés se pregunta si un signo sonoro puede ser representado gráficamente a través de los siguientes medios:

- una notación musical;
- una descripción literal en forma de onomatopeya;
- una descripción literal de otra forma;
- una representación gráfica, como un disco con voz o un monograma;
- un soporte de sonido anexo a la solicitud de registro;
- un registro digital que se pueda escuchar a través del Internet;
- una combinación de estas posibilidades;
- otro medio, y en caso afirmativo, ¿cuál?

---

<sup>36</sup> La marca es definida por el Art. 2 de la Directiva 89/104/CEE en los siguientes términos: “Podrán constituir marcas todos los signos que puedan ser objeto de una representación gráfica, especialmente las palabras, incluidos los nombres de las personas, los dibujos, las letras, las cifras, la forma del producto o de su presentación, a condición de que tales signos sean apropiados para distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras”.

A partir de estas interrogantes, el experto Abogado General Ruiz-Jarabo Colomer, realizó una división de sus conclusiones en dos apartados:

**a) Los Sonidos como Marcas:** En este punto se establece que el Art. 2 de la Directiva 89/104/CEE no prohíbe que los signos que no sean susceptibles de ser percibidos visualmente, pueden constituir una marca. Además, la capacidad identificadora de los sonidos, y en particular de la música, deriva de su intensidad evocadora que los convierte en un lenguaje específico.

Si la Directiva no ha excluido al sonido como marca, ningún Estado miembro tiene la potestad de impedir el registro como marca, siempre y cuando satisfaga los requisitos exigibles: capacidad distintiva y susceptibilidad de representación gráfica.

Además el Abogado General Ruiz-Jarabo Colomer, propone al Tribunal de Justicia, dando contestación a la primera pregunta formulada por el Tribunal Supremo de Holanda, que se declare que el Art. 2 de la Directiva 89/104/CEE, no sólo no se opone a que los signos sonoros sean marcas, sino que impide a los ordenamientos jurídicos nacionales excluirlos de esa condición.

**b) La Representación Gráfica de los Signos Sonoros:** En este punto, el Abogado Ruiz-Jarabo Colomer realiza una subdivisión: 1.- Sonidos que pueden ser representados mediante notas musicales y; 2.- Los restantes sonidos.

**1.- Sonidos que pueden ser representados mediante notas musicales:** Considera que para recoger la notación musical, es necesario un pentagrama. Es decir, que mediante instrumentos de interpretación, de ejecución o de reproducción objetivos y fiables, los destinatarios de la inscripción registral podrán tener un cabal conocimiento del signo distintivo que el titular monopoliza. Además, esta forma de representar los sonidos cumple con los requisitos señalados en páginas anteriores; esto es, debe ser clara, precisa, completa, duradera, objetiva y sobre todo fácilmente accesible. Aunque hay

que tener presente que un pentagrama no puede ser inteligible por todos, por lo tanto, no existe motivo alguno para exigir que su percepción sea inmediata.

**2.- Los restantes sonidos:** El Abogado General Ruiz-Jarabo Colomer considera que cualquier descripción de un sonido adolece de vaguedad y carece de claridad y de precisión. Además cree que el problema se complica aún más, si la descripción del sonido se hallare constituida por una onomatopeya. Pues si la descripción del sonido se realiza mediante el lenguaje escrito, así como la de un olor y en general por signos no figurativos, se encuentra cargada de subjetividad y de relatividad, que en general son lo contrario a la precisión y a la claridad; elementos éstos últimos, que son condición general para constituir una marca. Por último, este importante Abogado sostiene que no cree que existan otras formas de describir un signo sonoro o una sucesión de sonidos con palabras, a excepción de una composición musical, en la cual se haga referencia a su título, autor o a cualquier otro elemento que permita su identificación<sup>37</sup>.

Sin lugar a duda, las conclusiones expuestas por este gran conocedor del Derecho Marcario, permiten aseverar la posibilidad de registro de una marca sonora. Si bien nuestra Ley de Propiedad Intelectual no hace mención al registro de este tipo de marcas, tampoco menciona su impedimento. Además, la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina sobre el Régimen Común de la Propiedad Intelectual, expresamente señala la posibilidad de que un sonido pueda constituir una marca.

En cuanto a la descripción de los sonidos mediante el lenguaje escrito, considero que si existe cierta subjetividad y relatividad en la misma, pues sobretodo dicha descripción varía entre personas y mucho más entre los distintos idiomas; ya que por ejemplo, el sonido del ladrido de un perro podría ser escrito diferente entre personas que hablan un mismo idioma, no se diga entre personas que hablen idiomas distintos.

---

<sup>37</sup> Conclusiones emitidas por el Abogado General Ruiz-Jarabo Colomer, en el caso Shield Mark BV contra Joost Kist, citado por Carlos Fernández-Nóvoa, *Tratado sobre Derecho de Marcas*, Madrid, Marcial Pons, 2004, pags. 169-172.

A pesar de lo anotado, hay que considerar que en países del viejo continente así como en Estados Unidos, se ha procedido a registrar como marcas, este tipo de sonidos, por lo que considero que el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, así como las Oficinas Nacionales de los países miembros de la Comunidad Andina, deben continuar registrando sonidos de esta naturaleza, para así ir adquiriendo mayor doctrina y resoluciones al respecto.

**CAPITULO IV**  
**REGISTRO DE LA MARCA SONORA**

#### **4.1 Análisis del Principio Registral en lo que a Derecho Marcario se refiere**

Como ya se ha dicho en páginas anteriores, el nacimiento del derecho exclusivo sobre una marca puede asentarse, principalmente, sobre dos principios fundamentales:

- Principio de Prioridad en el Uso.
- Principio de Inscripción Registral.

Sin embargo, las distintas legislaciones mundiales han dado una favorable acogida a este segundo principio, pues la política de marcas ha venido exigiendo un alto grado de seguridad jurídica, que se logra únicamente cuando el nacimiento del derecho de una marca se conecta con la inscripción del signo en el respectivo registro. Es decir, este principio le atribuye el derecho a quien obtiene el registro; por lo tanto, el titular de una marca registrada es quien puede solicitar la realización de cualquier medida Administrativa o Judicial, para su defensa.

Nuestra ley ha adoptado el sistema atributivo para la adquisición del derecho exclusivo sobre una marca. En nuestro caso, el registro de un signo marcario se lo debe realizar en la Oficina Nacional Competente, la cual le otorga al solicitante un derecho sobre un signo determinado que se lo quiere utilizar como marca, ya sea para distinguir productos o servicios en el mercado.

Es así que el Art. 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que: “El derecho al uso exclusivo sobre una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva Oficina Nacional Competente”. Dicha Oficina Nacional Competente corresponde a la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, en nuestro país; pues así lo dispone el Art. 216 de la Ley de Propiedad Intelectual.

El registro de la marca sonora es el que le da vida a ésta última, pues le confiere a su titular el derecho exclusivo al uso de la misma, brindándole la seguridad jurídica necesaria dentro del mercado. Por esto se recomienda a cualquier persona, ya sea natural o jurídica, que desee ocupar un determinado signo marcario para comercializar determinados productos o brindar ciertos servicios, solicitar una

búsqueda en el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, a fin de indagar y descubrir si existe o no una marca sonora idéntica o similar a la que desee registrar, con la finalidad de evitar las oposiciones que pudieran plantear los titulares de otros signos marcarios, ya registrados o en trámite de registro.

No se puede dejar sin mencionar a un último principio o sistema de registro, el denominado Sistema Mixto; el cual consiste en la combinación del principio de prioridad en el uso y notoriedad del signo con el principio de inscripción registral. Dicho sistema se encuentra plasmado en legislaciones como la alemana y la italiana.

Por último, hay que hacer hincapié en un principio registral, que se aplica también al Derecho Marcario; el cual consiste en que toda solicitud de registro de marca presentada, en este caso en la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, da lugar al nacimiento del derecho de prioridad de la marca, en el día, hora y minuto en que ha sido presentada. Por ejemplo, en el sistema mixto puede suceder que si entre una marca notoria usada anteriormente y una marca posteriormente registrada existiera un conflicto, la anterior marca notoria no registrada, prevalecerá sobre la marca registrada posteriormente.

#### **4.2 Derechos que confiere el Registro**

El derecho al uso exclusivo de una marca sonora, se adquiere mediante el registro de la misma, ante la respectiva oficina nacional competente, esto es, ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Industrial. De lo dicho se puede colegir que la marca legalmente registrada, surte plenos efectos jurídicos, y concede al titular de la misma, ciertos derechos y prerrogativas, entre ellas el uso exclusivo de la misma en el mercado. Es importante anotar que la marca debe ser utilizada tal cual fue registrada, admitiéndose modificaciones o alteraciones secundarias, como la utilización de un tipo de letra o color deferente. En el caso de la marca sonora, considero que resulta muy difícil realizar alguna alteración a la solicitud, pues al cambiar alguna nota musical o algún sonido, dejaría de ser la marca que se desea registrar.

De lo dicho en el párrafo anterior se puede deducir que la regla consiste; primero, en la obtención del registro de una marca sonora ante la Oficina Nacional Competente y luego el derecho al uso de misma. Es decir, el uso previo al registro no concede derecho alguno, salvo ciertas excepciones como:

1. El Derecho exclusivo sobre un nombre comercial, el cual se adquiere por su primer uso.
2. Las marcas notorias y las de alto renombre, las cuales gozan de ventajas aunque no se encuentren registradas en el país en el que se reclama la protección.
3. La establecida por el Art. 141 de la Decisión de la Comisión de la Comunidad Andina, la cual establece lo siguiente: “Se podrá invocar como fecha de presentación de una solicitud de registro de marca aquella en que dicha marca haya distinguido productos o servicios en un exposición reconocida oficialmente y realizada en cualquier país, siempre que sea solicitada dentro de los seis meses contados a partir del día en que tales productos o servicios se exhibieran por primera vez con dicha marca. En este caso se podrá tener por presentada la solicitud desde la fecha de exhibición.” Que es por tanto, la fecha del primer uso.

Tanto la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina como nuestra Ley de Propiedad Intelectual, establecen que el registro de la marca sonora confiere a su titular, el derecho de actuar e impedir que un tercero utilice la mentada marca sin su consentimiento o realice, sin su consentimiento, cualquiera de los siguientes actos:

- 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 pudiere causar confusión o producir a su titular un daño económico o comercial; u ocasionar una dilución de su fuerza distintiva.
- Vender, ofrecer, almacenar o introducir en el comercio productos con la marca u ofrecer servicios con la misma.

- Importar o exportar productos con la marca.
  
- Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca, sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos.
  
- Suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos.
  
- Fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales.
  
- Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o riesgo de asociación con el titular del registro.
  
- Usar en el mercado un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiera causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de la dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular.
  
- Usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para los fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.

- Realizar cualquier otro acto que por su naturaleza o finalidad pueda considerarse análogo o asimilable a los previstos.

El titular de la marca sonora podrá impedir todos los actos enumerados anteriormente, independientemente de que estos se realicen en redes de comunicación digital o a través de otros canales de comunicación conocidos o por conocer. Dichas normas positivas prevén situaciones aun desconocidas, para así guardar relación con los adelantos tecnológicos de la sociedad, evitando convertirse en una norma extemporánea.

Todo lo antes expuesto se encuentra contenido en los Arts. 217 y 155 de la Ley de Propiedad Intelectual y de la Decisión 486 respectivamente.

Asimismo, en los Arts. 218 y 219 de la Ley de Propiedad Intelectual y en los Arts. 157 y 158 de la Decisión 486, encontramos ciertas prerrogativas que no le son conferidas al titular de una marca sonora, aún si esta se encontraría registrada. Dichas prerrogativas son las siguientes:

- Prohibir a un tercero anunciar la marca, ofrecer en venta o indicar la disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados.
- Prohibir a un tercero use la marca para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada (siempre que el mentado uso sea de buena fe y se limite al propósito informativo sin que se induzca al error al público consumidor respecto el origen empresarial de los productos respectivos).
- El derecho conferido por el registro de una marca tampoco confiere a su titular la posibilidad de prohibir el ingreso al país de productos marcados por dicho titular, su licenciatario o alguna otra persona autorizada para ello que hubieran sido vendidos o introducidos lícitamente al mercado nacional.

- Tampoco podrá evitar se realicen actos de comercio respecto de productos protegidos por el correspondiente registro y hayan sido llevados al mercado de manera lícita.

Para concluir es necesario hacer mención a lo que dispone el Art. 157 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, que con muy buen criterio establece lo siguiente:

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

Una similar redacción la encontramos en el Art. 218 de nuestra Ley de Propiedad Intelectual, por lo que se puede deducir que una marca sonora registrada en la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Industrial, constituye un derecho exclusivo para su titular; por lo que éste puede disponer de la misma, como si fuese cualquier otro bien. Sin embargo, como ya se dijo en líneas anteriores, existen marcas sonoras que sin haber sido registradas, gozan de determinada protección.

### **4.3 El Valor de una Marca no Registrada**

Lo señalado en párrafos anteriores, no significa que la marca sonora no registrada, es decir la marca sonora usada, esté completamente desprotegida. Pues existen casos que sin haber estado registradas en una oficina nacional competente, se les ha sabido reconocer cierto valor a la marca sonora usada frente a una que es registrada con posterioridad. Dichos casos son los de marcas sonoras notorias y las de alto renombre.

Nuestra Ley de Propiedad Intelectual define lo que debe entenderse por signo notorio: “Se entenderá que un signo es notoriamente conocido cuando fuese identificado por el sector pertinente del público consumidor en el país o internacionalmente” Así mismo, nos brinda un concepto de signo de alto renombre: “Se entenderá que un signo es de alto renombre cuando fuese conocido por el público en general en el país o internacionalmente”.<sup>38</sup>

Los titulares de una marca sonora notoria o de alto renombre tienen, a más del motivo, el derecho de oponerse al registro de una marca sonora solicitada con posterioridad a la misma, pues aparte de evitar que se realicen ciertas actuaciones de mala fe en su contra, permite defender su clientela formada mediante la utilización de la marca.

Sin embargo, para que dichas marcas sonoras usadas, pero no registradas, tengan valor; es necesario que las mismas hayan sido utilizadas sin mala fe, así como también que haya sido de una intensidad tal, que hayan generado una clientela; que sin duda alguna, tanto los signos sonoros notorios como los de alto renombre, lo tienen.

#### **4.4 El Registro de una Marca Sonora**

El sistema imperante en nuestra legislación marcaria ecuatoriana es el atributivo; es decir, que el derecho sobre un signo marcario se lo adquiere mediante el correspondiente registro ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, pues al hallarse registrada una marca sonora, su titular adquiere derechos y prerrogativas sobre la misma.

Para el registro de marcas sonoras, se sigue el mismo trámite que para cualquier otra marca. El signo solicitado debe cumplir con los requisitos principales y necesarios para que sea considerado como marca, es decir que sea distintivo y susceptible de representación gráfica.

---

<sup>38</sup> Ley de Propiedad Intelectual del Ecuador, Art. 196 literales d y e respectivamente.

Sin embargo, como se ha dicho a lo largo del presente trabajo, existe cierta dificultad en cuanto a la representación gráfica de dichas marcas. Mi criterio es de que en relación a las notas musicales no hay mayor dificultad, pues las mismas pueden ser representadas mediante un pentagrama, lo cual es una representación muy objetiva y sobre todo comprensible. En cambio, con relación a los ruidos, onomatopeyas, etcétera; la situación se llega a complicar, pues no llegan a ser objetivas en su totalidad y sobre todo no pueden llegar a ser comprendidas o interpretadas por todos.

A pesar de lo dicho en líneas anteriores, considero que el registro de una marca sonora es importante, pues ayuda a diferenciar los productos en el mercado. Además, es la única manera que tiene el empresario de crear una imagen y un estilo para sus productos; constituyendo así, un factor fundamental para conseguir una posición en el mercado. Además, el registro es la única manera de proteger la marca creada frente a las posibles copias de los demás empresarios que quieran aprovecharse del prestigio de ésta. Gracias al registro, el titular se convierte en el dueño de la marca y es el único autorizado para utilizarla por los siguientes diez años, renovables indefinidamente.

#### **4.5 Efectos del Registro**

No existe nacimiento de derecho alguno sobre una marca sonora, sin el registro pertinente, salvo excepciones relativas a las marcas sonoras notorias y a las de alto renombre, por lo que, el principal efecto que produce el registro, es dar al titular de la misma el derecho al uso exclusivo sobre la denominación marcaria; es decir, es una condición obligatoria para la protección de éste.

En otras palabras, el registro de la marca sonora le confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico, pues éste puede usarla, cederla o licenciarla; ya que gracias al registro respectivo, se le otorga vida jurídica al signo marcario.

A partir del registro de una marca sonora en la oficina nacional competente, el titular de la marca registrada podrá prohibir que terceros, realicen cualquier uso de

un signo idéntico o confundible en el mercado; pues posee ciertas herramientas que le garantizan que su marca no tenga otros signos idénticos o similares en el tráfico económico.

#### **4.6 Requisitos para el Registro de una Marca Sonora**

Según Otamendi, existen dos tipos de requisitos que se debe tomar en cuenta para la solicitud de registro de la marca. Éstos son:

1.- Requisitos de Fondo que hacen al Signo: dichos requisitos son cuatro a saber:

a) Novedad: Este requisito guarda relación con el poder distintivo del signo marcario. El Art. 194 de la Ley de Propiedad Intelectual, brinda un concepto de lo que debe entenderse por marca en los siguientes términos: “se entenderá por marca cualquier signo que sirva para distinguir productos o servicios en el mercado...”. Es decir, el carácter distintivo de un signo es la capacidad exclusiva que tiene para identificar un producto de otro o un servicio de otro en el mercado. Aunque hay que tener presente que “cuanto mayor sea la relación entre la marca y lo que distingue, menor será su poder distintivo”<sup>39</sup>.

La marca sonora debe ser distintiva en sí misma, es decir novedosa, excluyendo los signos simples y sobre todo, no debe parecerse a otras marcas sonoras ya existentes, registradas o no. Con lo dicho anteriormente, es más novedoso un signo cuando guarda menor relación con lo que va a distinguir, para lo que se recomienda utilizar palabras de fantasía o aquellas con un contenido conceptual, en fin, palabras del uso común; pues son las más distintivas. En caso de las marcas sonoras, se recomienda emplear sonidos que no hayan sido escuchados anteriormente, es decir, que sean originales.

b) Especialidad – Disponibilidad: El signo debe que ser inconfundible con marcas registradas o solicitadas para el registro con anterioridad; es decir, la

---

<sup>39</sup> OTAMENDI Jorge, *Derecho de Marcas*, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 2003, pag. 109.

marca sonora debe ser especial, de naturaleza inconfundible con respecto a otras marcas y por lo tanto, reconocible fácilmente.

Además debe estar disponible, es decir, que no haya sido escogida por otro.

c) Originalidad: De los dos requisitos nombrados anteriormente, se puede colegir que el signo debe poseer un grado de originalidad para poder acceder al registro.

d) Licitud: La persona ya sea natural o jurídica que intente registrar un signo marcario, debe percatarse de que dicho signo no esté prohibido por ley. Es decir, dicho signo auditivo no debe ser inmoral, engañoso y sobre todo, no debe estar incurso en una prohibición absoluta de registro.

2.- Requisitos que hacen al Solicitante: estos requisitos son dos:

a) Quién puede solicitar el registro: Toda persona capaz ante la ley puede solicitar el registro de una marca sonora. Como es sabido, la principal finalidad de una marca es distinguir un producto de otro o un servicio de otro, los mismos que deberán ser comercializados, y quien así lo haga, estará realizando actos de comercio. Sin embargo, no es necesario ser un comerciante para poder solicitar el registro de una marca auditiva, lo único que se necesita es tener la capacidad legal para solicitar el registro de un signo marcario. Un menor de edad, no podría solicitar un registro, pero podría llegar a ser titular del mismo si ha heredado el mismo.

b) Interés: La persona que desee ser titular de una marca auditiva debe tener un interés legítimo. Dicho interés consiste en que aquél que desee registrar un signo marcario, debe tener la intención de usarlo o para los fines defensivos respectivos.

## **4.7 Duración del Registro**

El registro de una marca sonora no es vitalicio; es decir, no dura toda la vida. La Ley de Propiedad Intelectual dispone que el registro de una marca tiene una duración de 10 años contados a partir de la fecha de su concesión, siendo renovable indefinidamente por períodos sucesivos de 10 años.

Dicha renovación deberá solicitarse ante al Dirección Nacional de Propiedad Industrial, dentro de los 6 meses anteriores a la expiración del registro; sin embargo la ley le otorga al titular de la marca un período de gracia de 6 meses, contados a partir de la fecha del vencimiento del registro, para solicitar la renovación respectiva. Durante esos 6 meses de gracia, el registro de la marca mantendrá su plena vigencia.

Para la renovación bastará la presentación de la respectiva solicitud, y se otorgará sin que medie más trámite, en los mismos términos del registro original. Hay que tener presente que, en caso de no llegarse a renovar una marca auditiva en los plazos establecidos en los párrafos anteriores, el registro marcario caducará de pleno derecho si el titular no solicita la renovación en el tiempo antes señalado.

## **4.8 Trámite para el Registro de una Marca Sonora**

Como se ha venido mencionado en el presente capítulo, el sistema que impera en nuestra legislación marcaria, es el sistema atributivo. El mismo que consiste en que la marca está protegida únicamente cuando ha sido debidamente registrada, otorgándole ciertos derechos a quien ha obtenido el registro de la misma. Sin embargo, me parece pertinente hacer hincapié sobre un tema de trascendental importancia: los inconvenientes que pueden surgir por la prioridad en el registro de una marca.

### **4.8.1 Prioridad en el Registro de Marca**

Hay que tener claro que la solicitud para el registro de un signo marcario es una mera expectativa, pues la sola presentación de la solicitud, no supone que se obtiene el registro de una marca. También constituye un derecho de prelación; pues

quien solicita primero el registro de una marca, tiene mejor derecho al mencionado registro que quien lo hace después.

Este principio de prioridad registral, se encuentra formulado en nuestra Ley de Propiedad Intelectual, que en su Art. 200 dispone lo siguiente:

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

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

Asimismo, el Reglamento a la Ley de Propiedad Intelectual, en su Art. 58 inciso final, establece lo siguiente: “Para efectos del cómputo de los plazos de prioridad y preferencia contenidos en la Ley e instrumentos internacionales, dicho plazo comenzará a correr desde la fecha de presentación de la primera solicitud”.

Además, el Convenio de París en su Art. 4 sostiene que: “quien solicita una marca en un país miembro goza de prioridad para hacerlo en otro país miembro, si lo hace dentro de los seis meses posteriores a ese depósito”.

Sin embargo, la presentación de la solicitud para el registro de un signo marcario, no siempre otorga a su titular un derecho absoluto de prioridad, pues pueden existir situaciones en que una solicitud deba ceder ante marcas que han sido

utilizadas con anterioridad a dicha solicitud. Pues como manifiesta el maestro Otamendi “puede haber casos en que se ha usado una marca y que, sea por ignorancia o por cierta negligencia, no se haya solicitado su registro. Estas situaciones no deben ser olvidadas, ya que significaría desconocer una realidad económica y quizás permitir el aprovechamiento indebido de una clientela ajena”<sup>40</sup>.

Como corolario de lo expuesto anteriormente, se puede decir que el derecho de prioridad es absoluto, únicamente cuando dicho derecho se encuentre en relación con otras solicitudes presentadas en idénticas condiciones.

#### **4.8.2 Requisitos que debe acompañar una Solicitud de Registro de Marca**

Como se ha venido diciendo a lo largo del presente capítulo, la solicitud de registro de una marca sonora deberá ser presentada ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, en un formulario preparado para dicho trámite por la antedicha Dirección, debiendo contener:

- Identificación del solicitante, con la determinación de su domicilio y nacionalidad;
- Identificación del representante o apoderado, con la determinación de su domicilio y la casilla judicial para efecto de las notificaciones;
- Descripción clara y completa de la marca que se pretende registrar;
- Indicación precisa del tipo o la naturaleza de la marca que se solicita, en función de su forma de percepción;
- Especificación individualizada de los productos o servicios amparados por la marca y la determinación de la clase internacional correspondiente;
- Indicación de la prioridad reivindicada, si fuere del caso.

Es imperioso aclarar que la solicitud comprenderá una sola clase internacional de productos o servicios, según la Clasificación Internacional de Niza. Haciendo un paréntesis en el presente capítulo, me parece oportuno señalar que el

---

<sup>40</sup> (OTAMENDI J., *Derecho de Marcas*, 2003, pag. 123).

Arreglo de Niza fue concertado en el año de 1957 y consiste en una clasificación de productos y servicios para el registro de las marcas de fábrica o de comercio y las marcas de servicios. Su origen se basa en un Tratado Multilateral administrado por la OMPI denominado el “Arreglo de Niza” relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, arreglo abierto para los Estados que forman parte del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

A la respectiva solicitud de registro, deberemos acompañar lo siguiente:

- El Comprobante de pago de la correspondiente tasa;
- Cuando se trate de reivindicar prioridad, presentaremos la copia de la primera solicitud de registro de marca presentada en el exterior;
- La reproducción de la marca, cuando se trate de una marca denotativa con grafía, forma o color, o de una marca figurativa, mixta o tridimensional con o sin color;
- En caso de una marca sonora, el respectivo pentagrama, CD, casete, etcétera.
- De ser del caso, el documento que acredite la representación del solicitante.
- El Art. 138 de la Decisión 486 establece un requisito adicional, en tratándose de solicitantes que deseen beneficiarse del derecho consagrado en el Art. 6quinquies del Convenio de París; el mismo deberá presentar el certificado de registro en el país de origen expedido por la Autoridad que lo otorgó; el artículo en cuestión, hace referencia a que toda marca de fábrica o de comercio registrada en el país de origen, será admitida para su depósito y protegida tal cual es en los demás países partes del Convenio de París; salvo todas las condiciones constantes en el artículo antes mencionado.

Luego de presentados los documentos respectivos, incluido obligatoriamente el comprobante de pago de la tasa correspondiente; la Dirección Nacional de Propiedad Industrial certificará la fecha y hora de presentación de la respectiva solicitud, asignándole un número de orden que deberá ser sucesivo y continuo.

El solicitante de un registro de una marca puede modificar su solicitud inicial en cualquier estado del trámite, antes de su publicación, únicamente con relación a aspectos secundarios; es decir, no podrá realizar modificaciones sustanciales al signo en cuestión. Además podrá también restringir la protección de los productos o servicios señalados de manera inicial en la solicitud, asimismo antes de la publicación respectiva, siempre y cuando dicha reducción se haga dentro de la misma clase internacional. Sin embargo, en cuanto a las marcas sonoras, considero que no podría modificarse la solicitud de registro de la misma, pues alteraría por completo la naturaleza de la misma.

Es importante mencionar que la Dirección Nacional de Propiedad Industrial puede, en cualquier momento del trámite de registro, requerir al peticionario que realice modificaciones a su solicitud. Sin embargo, en ningún caso se aceptará modificaciones a la solicitud, con la finalidad de cambiar la naturaleza del signo presentado.

#### **4.9 Primera Etapa de la Tramitación de la Solicitud de Registro de Marca ante la Oficina de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial**

Antes de la presentación de la solicitud, es necesario realizar una búsqueda previa de signos auditivos anteriores, la misma que es efectuada por la Dirección de Documentación y Estadística, la cual se extiende a los registros o solicitudes de marcas y hasta de nombres comerciales que pueden llegar a colisionar con la solicitud de la marca en trámite, con la finalidad de evitar una posible oposición. Luego de esta aconsejable búsqueda, comienza la primera etapa, la misma que se divide en los siguientes tramos:

- a) Presentación formal de la solicitud: Una vez recibida la solicitud, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial dentro de un término de quince días subsiguientes a la presentación, examinará si la solicitud se ajusta a los aspectos formales exigidos por la normativa vigente. Si la solicitud no cumple con dichos requisitos formales, la mencionada Dirección notificará al peticionario para que en un plazo de treinta

días, siguientes a los de la notificación, subsane las respectivas irregularidades. De no hacerlo, la solicitud será rechazada.

- b) Publicación de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Intelectual: Si la solicitud llegase a cumplir con todos los requisitos previstos en la Ley, o sus irregularidades fueron subsanadas se ordenará la publicación de la misma por una sola vez en la Gaceta de la Propiedad Intelectual. La publicación de la solicitud constituye una pieza fundamental en el desarrollo del procedimiento; pues a partir de dicha publicación cualquier persona interesada, en el término de treinta días, pueden oponerse a la concesión de la marca solicitada. Por lo que la finalidad de la publicación de la solicitud de la marca, es estimular a los titulares de los signos anteriores a que entablen oposiciones contra la solicitud de la marca presentada para el registro.

A continuación me permito transcribir las menciones que debe contener la correspondiente publicación de la solicitud de la marca en la Gaceta de Propiedad Intelectual, la misma que consiste en un extracto de dicha solicitud; aclarando que dichas menciones no constan ni en el Reglamento a la Ley de Propiedad Intelectual, ni en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; sino que las he tomado de la Ley de Marcas Española. La misma que establece lo siguiente: “la publicación de la solicitud deberá incluir:

- el nombre y la dirección del solicitante;
- el nombre y la dirección del representante, si lo hubiere;
- el número del expediente, fecha de presentación y, en su caso, prioridad reclamada;
- la reproducción del signo solicitado como marca y, en su caso, una declaración en los términos de la prevista en el apartado 2 del artículo 21;
- la lista de los productos o servicios, con indicación de la clase del Nomenclátor internacional”.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Ley de Marcas Española, apartado 3 del Art. 18.

#### **4.10 Segunda Etapa de la Tramitación de la Solicitud de Registro de Marca ante la Oficina de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial**

En esta etapa de la tramitación de la solicitud de registro de marca sonora, se fundamenta especialmente en el siguiente supuesto:

LA OPOSICION: Luego de los treinta días hábiles siguientes a la publicación de la solicitud referida en párrafos anteriores, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar la oposición, la misma que deberá ser debidamente fundamentada, contra el registro solicitado. Además la Ley de Propiedad Intelectual establece que quien presuma tener interés legítimo para presentar la referida oposición, puede solicitar una ampliación de la misma, en un término de treinta días; teniendo en cuenta que las oposiciones que se califiquen como temerarias, podrán acarrear consigo las sanciones pertinentes.

La Oposición se debe presentar por escrito, detallando todos los argumentos necesarios que demuestren que la marca opuesta no debe ser registrada. Además el oponente debe tener legítimo interés, pues así lo establece la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, como nuestra Ley de Propiedad Intelectual.

Dicho interés puede ser entendido desde un punto de vista sumamente amplio; pues la oposición puede ser presentada por cualquier persona que se sienta perjudicado en sus negocios, así como puede tener la finalidad de evitar la confusión en el público consumidor; de ahí que la tutela del público consumidor, sea uno de los objetivos fundamentales del derecho marcario. Sin embargo, lo más frecuente es que planteen oposiciones quienes sientan que se verán perjudicados en sus derechos, en caso de que el signo llegase a ser registrado.

El tratadista Jorge Otamendi, considera al interés legítimo como “una de las distintas situaciones jurídicas subjetivas, que no se encuadran en la noción del derecho subjetivo típico y representa para el administrado garantía de legalidad que importa una utilidad instrumental”<sup>42</sup>.

---

<sup>42</sup> OTAMENDI JORGE, *Derecho de Marcas*, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 2003, pag. 134.

Además el Art. 147 de la Decisión 486, al tratar la oposición andina, dispone en lo referente al interés legítimo, lo siguiente: “se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar oposiciones en los demás Países miembros de la Comunidad Andina, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público al error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros. En ambos casos, el opositor deberá acreditar su interés real en el mercado del País Miembro donde interponga la oposición, debiendo a tal efecto solicitar el registro de la marca al momento de interponerla...”

Es imperioso mencionar que la Dirección Nacional de Propiedad Industrial no tramitará oposiciones que se encuentren inmersas en cualquiera de los siguientes casos:

1. Si fuese presentada extemporáneamente.
2. Que se fundamente de manera exclusiva en una solicitud cuya fecha de presentación o de prioridad válidamente reivindicada sea posterior a la petición de registro de la marca a cuya solicitud se oponga.
3. Que se fundamente en el registro de una marca que hubiere coexistido con aquella cuyo registro se solicita, siempre que tal solicitud de registro se hubiere presentado por quien fue su último titular, durante los seis meses siguientes al vencimiento del plazo de gracia, para solicitar la renovación del registro de la marca.

Al deducirse una oposición, el trámite administrativo de registro de la marca respectiva, queda virtualmente paralizado hasta que la Dirección de Gestión de Oposiciones notifique con la misma al peticionario del registro que se trate; para que, dentro de los treinta días hábiles contados desde la notificación, haga valer sus alegatos. De esta manera, nuestra legislación marcaría otorga el derecho a la defensa, pues es un principio reconocido tanto en la Constitución Política del Estado, como en el Derecho Procesal.

Es por ello que, vencidos los treinta días siguientes a la notificación, la referida Dirección resolverá sobre las oposiciones presentadas y la concesión

o denegación de la marca presentada para su registro. La resolución tomada, cualquiera que sea ésta, deberá ser debidamente motivada.

Es necesario recalcar que, en cualquier momento antes de que se dicte la resolución, tanto el solicitante del registro como el oponente, pueden llegar a un acuerdo transaccional, el mismo que será obligatorio para la Dirección; siempre y cuando dicho acuerdo no verse sobre una prohibición de registro.

Es decir, aunque las partes llegasen a consentir en la coexistencia de signos idénticos para proteger, ya sean los mismos productos o servicios, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial podrá objetarlo de oficio. Pues como sabemos, la tutela del público consumidor constituye uno de los pilares fundamentales del derecho marcario.

Una vez más, me permito opinar que nuestro Reglamento a la Ley de Propiedad Intelectual no es del todo completo. Pues en comparación al Reglamento de la Ley de Marcas española, el cual en su Art. 17 establece con todo detalle el contenido del escrito de oposición. Dicha norma establece lo siguiente: “el escrito de oposición deberá contener:

- a) El número del expediente, fecha de publicación y nombre del solicitante de la marca contra la que se formula la oposición.
- b) Indicación clara e inequívoca de los productos o servicios enumerados en la solicitud de marca contra los que se presenta la oposición.
- c) El nombre y dirección de la persona que entabla la oposición.
- d) En caso de que se actúe por medio de representante, el nombre y dirección de éste.
- e) Si la motivación se basa en alguno de los motivos previstos en el Art. 5.1 de la Ley, (Dicho artículo hace referencia a las prohibiciones absolutas para el registro de una marca) una indicación en tal sentido especificando la prohibición absoluta en que se funda en concreto la oposición.
- f) Cuando la prohibición se base en una marca anterior, el número de ésta, su fecha de presentación y prioridad, y si la misma está solicitada o registrada.

- g) Si la oposición se basa en una marca anterior notoriamente conocida en el sentido del Art. 6.2.d) de la Ley, (Este literal hace mención a las marcas notoriamente conocidas en España, en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París) una indicación en tal sentido.
- h) Si la oposición se basa en una marca anterior notoria o renombrada en el sentido del Art. 8 de la Ley, (Dicho artículo se refiere a marcas y nombres comerciales notorios y renombrados registrados) una indicación en tal sentido.
- i) En caso de que la oposición se base en uno de los derechos anteriores contemplados en los Arts. 9 y 10 de la Ley, (Estos artículos hacen mención a otros derechos anteriores y a las marcas de agentes o representantes, respectivamente) una indicación en tal sentido.
- j) Cuando proceda una representación o descripción del derecho o marca anteriores no registrados en la Oficina Española de Patentes y Marcas.
- k) Los productos y servicios para los que la marca anterior ha sido registrada o solicitada, o para los que la marca anterior sea notoriamente conocida en el sentido del Art. 6.2.d) de la Ley, o goce de notoriedad o renombre conforme a lo establecidos en el Art. 8 de la Ley.
- l) Las razones, motivos o fundamentos en que se basa la oposición.
- m) La firma del interesado o de su representante.
- n) El justificante de paga de la tasa de oposición”.

Asimismo, me parece importante una figura nueva implantada en el Derecho de Marcas español, la cual consiste en observaciones planteadas por terceros. Dicha figura consiste en otorgar a la Administración Pública y a ciertas organizaciones y asociaciones, la facultad de intervenir –sin condición de parte- en el procedimiento de concesión de un signo marcario. Dichas observaciones se fundamentan en un llamado de atención que hacen éstas a la Oficina Española de Patentes y Marcas, acerca de la existencia de

prohibiciones absolutas en las que incurre la marca solicitada, para que ésta se encargue de impedir la concesión de dicha marca.

Me parece muy oportuno la creación de esta figura, pues a pesar de que nuestra Ley manifiesta que cualquier persona “que tenga interés legítimo” podrá proponer una oposición, considero oportuno que la Administración Pública, organizaciones o asociaciones, que no tengan nada que ver con la solicitud de registro de una marca sonora, puedan hacer las observaciones pertinentes a dicha solicitud, pues la misma pudiera estar contraviniendo la Ley, la moral o el orden público ecuatoriano.

#### **4.11 Tercera y última Etapa de la Tramitación de la Solicitud de Registro de Marca ante la Oficina de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial**

En caso de que no se llegare a presentar Oposición alguna al registro de una marca auditiva, o que la misma haya sido rechazada, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial se encarga de realizar un examen de registrabilidad o de fondo, el cual consiste en “un análisis pormenorizado de los campos en que las marcas pueden producir confusión, como son: el visual, el auditivo, el ideológico o conceptual y el fonético”<sup>43</sup>. Es decir, si un signo marcario llegase a crear la figura de la confusión marcaria o incurriera en una o más prohibiciones absolutas o relativas, dicho signo será considerado como irregistrable, pues no cumpliría con el requisito indispensable de la distintividad, además de contravenir normas expresas, respectivamente.

Dicho análisis se lo realiza empleando cuatro reglas formuladas, tanto por la Doctrina como por la Jurisprudencia, las mismas que son:

1. La confusión resulta de la impresión en conjunto despertado por las marcas.
2. Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente.
3. Quien aprecie el parecido, debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto.

---

<sup>43</sup> VASQUEZ SUSANA, “*Las marcas no tradicionales*”, Trabajo Monográfico, IV Curso Intensivo de Propiedad Industrial, Universidad de Buenos Aires, diciembre del 2004, pag. 13.

4. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas.

Las cuatro reglas mencionadas en el párrafo anterior, hacen referencia a las marcas tradicionales; sin embargo, en cuanto a las marcas sonoras, cabe hacer el siguiente análisis:

En cuanto a la primera regla, a la que hace alusión que la confusión resulta de la impresión en conjunto, se debe tener presente que una marca sonora no puede ser analizada únicamente con la lectura del pentagrama respectivo, sino que debe ser escuchada, pues en el oscilograma o pentagrama respectivo, puede suceder que existan notas similares, pero que combinadas suenen totalmente diferente.

Compartiendo el criterio de la Doctora Vásquez, considero que el examen comparativo de dos o más marcas sonoras, debe ser realizado por el funcionario competente, auxiliado por un especialista musical que conozca los principios del Derecho de Marcas.

La segunda regla, es aplicable plenamente al caso, pues “una marca sonora no esta adherida a un bien o producto, sino que va a ser percibida por los consumidores a través de un medio de comunicación; por lo que el analista no podría comparar dos marcas sonoras simultáneamente sino sucesivamente.”<sup>44</sup> En caso de las marcas sonoras de servicios, el usuario de dicha marca puede llegar a percibirla directamente; por ejemplo, cuando la persona acude a un establecimiento determinado y escucha un sonido registrado.

En cuanto a la tercera regla, es obvio que el juzgador administrativo debe ponerse siempre “en los zapatos” del consumidor, pues constituye uno de los pilares fundamentales, el velar por los consumidores, del Derecho de Marcas.

Respecto a la última regla, cabe mencionar, como se dijo ya en el análisis de la primera regla, que para determinar si existe o no similitud entre marcas sonoras, es

---

<sup>44</sup> (VASQUEZ SUSANA, “*Las marcas no tradicionales*”, diciembre del 2004, pag. 14).

necesario primero, escucharlas, para que de esta manera se puedan encontrar las semejanzas entre dichas marcas, sin olvidarnos de revisar el pentagrama u oscilograma respectivo, que también facilitarían determinar el grado de similitud existente.

Luego de realizado el examen de registrabilidad o de fondo, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial tomará una resolución, la misma que puede tener dos desenlaces:

1) La concesión de la marca: La marca será concedida cuando no se han presentado oposiciones en el tiempo establecido en la ley para ello; o al haber sido presentadas, las mismas han sido negadas; por lo que la Dirección Nacional de Propiedad Industrial emitirá una resolución concediendo el respectivo registro y para el efecto se extenderá un título, el cual deberá contener los requisitos establecidos en el Art. 61 del Reglamento a la Ley de Propiedad Intelectual, los cuales se detallan a continuación:

- ◆ Número de registro;
- ◆ Fecha y número de presentación de la solicitud;
- ◆ Indicación de la marca;
- ◆ Naturaleza o tipo de marca que se solicita, en función de su forma de percepción;
- ◆ Nombre del titular y su domicilio;
- ◆ Identificación del Solicitante, representante legal o apoderado, según el caso;
- ◆ Fecha de otorgamiento;
- ◆ Fecha de vencimiento;
- ◆ Descripción de la Marca y sus reservas;
- ◆ Reproducción gráfica o indicación de la forma de percepción;
- ◆ Indicación de los productos o servicios que protege y clase internacional a la que corresponden; y,
- ◆ Firma del Director Nacional de Propiedad Industrial.

El título será emitido en hojas especiales que el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual tiene para el efecto. Adjunto dentro de los correspondientes anexos de esta obra, distintas resoluciones emitidas por el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, concediendo el registro a determinadas marcas sonoras y su respectivo título de registro.

2) La denegación de la marca solicitada: Si la Dirección, luego de haber realizado el respectivo examen de registrabilidad, estima que la marca solicitada para el registro no cumple con ciertos parámetros o es contraria a la Ley, a la moral o al orden público, o por cualquier otra circunstancia que la misma considere improcedente para el registro, deberá dictar una resolución explicando los motivos y los derechos causantes de la denegación.

Sin embargo, cabe resaltar que tanto nuestra Ley de Propiedad Intelectual con su respectivo Reglamento, como la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, no hacen mención acerca de que sucedería, si la denegación de la marca tan sólo fuese con respecto a una parte de los productos o servicios solicitados para el registro. Considero que la misma deberá ser parcial; pues deberá limitarse únicamente a los productos o servicios pertinentes. Por lo tanto, al ser una denegación parcial implicaría, obviamente, una concesión parcial. Es decir, la marca será registrada sólo con respecto a los productos o servicios no comprendidos en la resolución denegatoria. Asimismo, compartiendo el criterio del Art. 22.3 del Reglamento de la Ley de Marcas Española, considero que la denegación de la marca solicitada, debe ser publicada en la Gaceta de la Propiedad Intelectual; debiendo contener dicho anuncio los siguientes puntos:

- Número del expediente;
- Nombre del solicitante;
- Fecha del acuerdo de denegación;
- Fecha de publicación de la solicitud y número y página de la Gaceta de la Propiedad Intelectual, en la que apareció publicada la solicitud; y,
- El número de las clases para las que la marca hubiera sido denegada.

#### 4.12 Procedimientos de Impugnación en Vía Administrativa

Luego de emitida la resolución administrativa, ya sea ésta favorable para el solicitante del registro marcario o por el contrario, si la Dirección Nacional de Propiedad Industrial resuelve a favor de quien presentó la oposición; dicha resolución es susceptible de recursos y acciones, tanto en sede administrativa como ante la justicia ordinaria. Teniendo siempre presente que “no se exigirá como requisito previo para iniciar cualquier acción judicial contra las entidades del sector público la proposición del reclamo y agotamiento en la vía administrativa”<sup>45</sup>.

En este punto, me permito hacer un paréntesis para explicar lo que nuestra Ley de Propiedad Intelectual establece respecto a las acciones administrativas, civiles y penales; en relación con la protección y observancia de los derechos que posee el titular de una marca registrada. Se señala lo siguiente: “la violación de cualquiera de los derechos sobre la propiedad intelectual establecidos en esta Ley, dará lugar al ejercicio de acciones civiles y administrativas, sin perjuicio de las acciones penales a que hubiere lugar, si el hecho estuviese tipificado como delito...”<sup>46</sup>

Así mismo, en su Art. 294 establece que “serán competentes para el conocimiento de las controversias sobre esta materia, en primera instancia, los Jueces Distritales de Propiedad Intelectual y, en segunda instancia los Tribunales Distritales de Propiedad Intelectual. Los recursos de casación que se dedujeren en ésta materia serán conocidos por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual de la Corte Suprema de Justicia”. Sin embargo, la disposición transitoria décima del mismo cuerpo legal establece lo siguiente:

“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 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

---

<sup>45</sup> Art. 38 de la Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos por Parte de la Iniciativa Privada.

<sup>46</sup> Ley de Propiedad Intelectual, Art. 288.

disposiciones y competencias atribuidas por la presente Ley, a excepción de las diligencias cautelares, que serán conocidas por los jueces de lo civil”.

Como corolario de los artículos antes redactados, es imperioso hacer ciertas observaciones. Actualmente, de acuerdo como está redactada la ley ecuatoriana, las acciones preventivas se deben tramitar ante los jueces de lo civil; y las acciones de conocimiento ante los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo. Esto se debe a que a que el Tribunal Constitucional Ecuatoriano, mediante el Decreto No. 161-2000-TP, publicado en el Registro Oficial 173 del 28 de noviembre del 2000, declaró inconstitucional por el fondo, la primera parte de la disposición transitoria décima de la Ley de Propiedad Intelectual. En el mismo Decreto el antedicho Tribunal resolvió lo siguiente: “el sistema de acciones y la organización de los jueces en materia de propiedad intelectual se resume de la siguiente manera:

#### I.- ACCIONES CIVILES:

##### a) PROCESOS DE CONOCIMIENTO:

- Para obtener la reparación de los daños causados y la cesión de actos violatorios;
- Para obtener la nulidad de determinados registros de propiedad intelectual;
- Para reivindicar los derechos de titular de una patente;
- Para exigir derechos derivados de contratos relacionados con la propiedad intelectual.

##### b) PROCESOS CAUTELARES:

- Medida cautelar provisional;
- Medida cautelar definitiva.

#### II.- ACCIONES ADMINISTRATIVAS:

- Procedimientos de vigilancia y control;
- Procedimientos de sanción;
- Procedimientos de frontera;
- Procedimientos de impugnación de actos administrativos.

#### III.- ACCIONES CONTECIOSO-ADMINISTRATIVAS.

#### IV.- ACCIONES PENALES.

##### JUECES:

###### a) Acciones Civiles:

- 1era Instancia: JUECES DISTRITALES DE PROPIEDAD INELECTUAL, o transitoriamente, TRIBUNALES DISTRITALES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (salvo para acciones cautelares, que son conocidas por los Jueces de lo Civil, con apelación a las Cortes Superiores).
- 2da Instancia: TRIBUNALES DISTRITALES DE PROPIEDAD INTELECTUAL, o transitoriamente, NO HAY SEGUNDA INSTANCIA.
- Casación: SALA DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE LA CORTE SUPREMA, o transitoriamente, SALA DE LO ADMINISTRATIVO DE LA CORTE SUPREMA.

###### b) Asuntos contencioso-administrativo:

- Instancia única: TRIBUNALES DISTRITALES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.-
- Casación: SALA DE LO ADMINISTRATIVO DE LA CORTE SUPREMA.

###### c) Asuntos Penales:

- Sumario y etapa intermedia: JUECES DE LO PENAL.
- 2da Instancia: CORTES SUPERIORES.
- Plenario (juicio): TRIBUNALES PENALES.
- Casación y revisión: UNA SALA DE LO PENAL DE LA CORTE SUPREMA”.

Respecto de la declaración de inconstitucionalidad, ciertos expertos en Propiedad Intelectual se han pronunciado al respecto. El Dr. Alejandro Ponce Martínez sostiene lo siguiente: “Se produce, pues, una quiebra evidente del principio de la unidad de la causa, que atenta contra la seguridad jurídica, pues cada uno de los jueces que conocen estos asuntos civiles, pueden, sobre la misma materia y el mismo litigio dictar decisiones contradictorias. De igual modo, este sistema pugna con la

necesaria descentralización de la administración de justicia. Desafortunadamente el Tribunal Constitucional no lo estimó así y dejó subsistente un sistema parcelado de administración de justicia”.<sup>47</sup>

Respecto de la decisión tomada por el Tribunal Constitucional ecuatoriano, me parece un gran desacierto haber declarado la inconstitucionalidad de dicha disposición legal, pues al ser la Propiedad Intelectual, una rama prácticamente nueva del Derecho; y sin despreciar la labor de los Jueces Civiles Ecuatorianos como de los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo, considero que los mismos no se encuentran lo suficientemente instruidos acerca del procedimiento a llevarse en las acciones preventivas como en las de conocimiento, respectivamente.

#### **4.12.1 La Reposición**

El Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva en su Art. 174, nos brinda el objeto y la naturaleza de este recurso, estableciendo lo siguiente: “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”.

La Reposición puede ser interpuesta únicamente cuando actos administrativos afecten derechos subjetivos directos del administrado. El plazo para la interposición este recurso es de quince días, en caso de que el acto haya sido expreso, caso contrario será de dos meses. El Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales, conocido comúnmente como el Comité de Propiedad Intelectual del IEPI, tiene un plazo de dos meses para resolver el presente recurso. De la resolución emitida por el órgano administrativo de primera instancia, no se podrá interponer nuevamente este recurso; sino el recurso de apelación o el contencioso administrativo, a elección del administrado.

---

<sup>47</sup> PONCE ALEJANDRO, “*La protección de los inventos por patentes*”, *Intellectualis Dominus: revista ecuatoriana de propiedad intelectual*, No 1, Quito, ADEIEPI, 2003, pag. 27.

#### **4.12.2 La Apelación**

Asimismo, el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva es muy claro al establecer en su Art. 176 que “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”.

Este recurso, al igual que el de Reposición, se podrá interponer únicamente cuando actos administrativos afecten derechos subjetivos directos del administrado. El plazo para la interposición de este recurso, es el de quince días, contados a partir del día siguiente de la notificación al administrado. El Comité de Propiedad Intelectual del IEPI tiene un plazo de hasta dos meses para dictar y notificar la resolución respectiva. Contra dicha resolución no cabe ningún otro recurso en vía administrativa, únicamente el recurso extraordinario de revisión. Sin embargo, la Ley de Propiedad Intelectual establece la posibilidad de que se presente un recurso de reposición a la resolución que niega el recurso de apelación.

#### **4.12.3 La Nulidad del Registro: el Recurso de Revisión**

Al igual que cualquier otro acto jurídico, la declaratoria de nulidad extingue el derecho sobre la marca. Por lo que, el registro de una marca sonora puede estar viciado por contener algún defecto de forma y/o fondo; los mismos que le invalidan.

La acción de nulidad se deduce mediante el correspondiente Recurso de Revisión; el mismo que se lo deberá presentar y tramitar ante el Comité de Propiedad Intelectual. Dicho recurso se concede en los efectos suspensivo y devolutivo en sede administrativa. Es decir, que el Recurso de Revisión procede en los casos previstos taxativamente en la Ley de Propiedad Intelectual.

Nuestra Ley de Propiedad Intelectual, en su Art. 227, señala los casos de nulidad del registro de una marca. Sin embargo, la doctrina ha formulado una especie

de clasificación, la cual nos permite entender de una mejor manera las causales de nulidad de un registro de marca. La doctrina reconoce tres supuestos de nulidad:

1. El genérico: para las marcas registradas en contravención a la ley;
2. El específico: consideradas como marcas especulativas;
3. El que tiene que ver con los actos de piratería.
  - Cuando el registro de una marca se hubiere otorgado en base a datos o documentos falsos que fueren esenciales para su concesión;
  - Cuando el registro se hubiera otorgado en contravención a los Arts. 194 y 195 de la Ley de Propiedad Intelectual. El primero de estos artículos nos da una definición de marca y a las características básicas que un signo ha de tener para constituir marca. Por su parte el Art. 195 establece aquellos signos que por imperativo legal no pueden constituir marca, en virtud de ello.
  - Cuando el signo se hubiere obtenido en contravención al Art. 196 del mismo cuerpo legal. Dicho artículo hace relación a aquellos signos que, por más que gocen de poder distintivo, no pueden registrarse como marca a favor del solicitante, pues de hacerlo se estaría violando derechos de terceros;
  - Cuando el registro se hubiere obtenido con violación al procedimiento establecido o con cualquier otra violación de la Ley que sustancialmente haya influido en su otorgamiento.

Estos cuatro puntos señalados, corresponden a los literales a), b), c) y e) del Art. 227 de la Ley de Propiedad Intelectual Ecuatoriana respectivamente; los mismo que pueden ser agrupados dentro del grupo de los genéricos; es decir, dentro de las marcas registradas en contravención a la ley.

En relación al segundo grupo, esto es, a las específicas; consideradas como marcas especulativas, el mismo Art. 227 en su literal d) numeral primero establece, además, como causa de nulidad cuando:

- La solicitud del registro hubiere sido presentada o el registro hubiere sido obtenido por quien desarrolla como actividad habitual el registro de marcas para su comercialización.

En el último grupo se encuentran las marcas que tienen que ver con los actos de piratería. El Art. 227 en su literal d) numeral segundo del mencionado cuerpo legal, considera como causa de nulidad el registro de un signo marcario cuando:

- Un representante, distribuidor, o usuario 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.

Tanto en las marcas consideradas como específicas como las que tienen que ver con actos de piratería, a más de ser causales de nulidad, nuestra ley, los considera como registros de mala fe.

Sin embargo, como es sabido que la nulidad puede ser tanto absoluta como relativa; he considerado conveniente resaltar la técnica jurídica empleada en la Ley de Marcas Española; en donde con toda claridad delimita la legitimación activa para entablar la acción declarativa de la nulidad de una marca registrada; contraponiendo el supuesto de la nulidad absoluta al de la nulidad relativa. Pues en su Art. 59 literal a) sostiene que la acción basada en una causa de nulidad absoluta puede ser ejercitada por:

- la Oficina Española de Patentes y Marcas;
- cualquier persona física o jurídica que resulte afectada u ostente un derecho subjetivo o un interés legítimo;
- por cualquier agrupación constituida legalmente para la representación de los intereses de fabricantes, productores,

prestadores de servicios, comerciantes o consumidores siempre que la agrupación resulte afectada u ostenten un derecho subjetivo o un interés legítimo.

Como vemos, la legitimación activa para entablar la acción declarativa de la nulidad absoluta de una marca registrada, establecida en la Ley Española, es plenamente justificada, pues para que se declare una nulidad absoluta es necesario que figuren razones de orden público o de defensa del interés general en un sistema de libre competencia.

Por el contrario, en el literal b) del Art. 59 del mismo cuerpo legal, se delimita la legitimación activa para entablar la acción declarativa de la nulidad relativa de una marca registrada. En donde contrapone dos supuestos:

- que la marca haya sido registrada infringiendo los derechos de los titulares de signos distintivos anteriores o del titular de un anterior derecho de autor o de propiedad industrial.
- que la marca haya sido registrada infringiendo un derecho de la personalidad.

En el primer supuesto señalado, únicamente se encuentran legitimados para ejercitar la correspondiente acción de nulidad, los titulares de los derechos anteriores afectados por el registro. En cambio, en el segundo supuesto, los legitimados para ejercitar dicha acción son tanto las personas directamente afectadas, como sus causahabientes.

Volviendo a nuestra legislación, el Recurso de Revisión prescribe en tres años. Sin embargo, se puede presentar, luego de transcurridos esos tres años, ante la justicia ordinaria una demanda cuya pretensión sea la nulidad del registro marcario; siempre y cuando no hayan transcurrido diez años desde la fecha de la concesión del registro, salvo que con anterioridad se hubiere planteado el recurso de revisión y éste hubiere sido negado.

Además, el Art. 228 de nuestra Ley de Propiedad Intelectual, establece que cuando el registro se hubiere otorgado en contravención a los Art. 194 y 195 del mismo cuerpo legal, la demanda podrá plantearse en cualquier tiempo luego de transcurrido el plazo establecido en la Ley para el ejercicio del recurso de revisión y siempre que éste no hubiese sido definitivamente negado. En este caso la demanda de nulidad puede ser presentada por cualquier persona.

La declaración de nulidad de un registro deberá ser notificada a la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, para que la anote al margen del registro.

Como corolario de lo dicho anteriormente, se puede decir que la declaración de nulidad implica que el registro de la marca nunca fue válido, considerando que ni el registro ni la solicitud que lo originó han tenido los derechos conferidos por una marca registrada.

De lo dicho en párrafos anteriores, puedo decir que quien se sienta perjudicado en sus derechos, por la concesión de un registro marcario, o cualquier persona que represente al público consumidor y que crea que dicho registro perjudicaría a este sector y al mercado en sí; tiene la legítima posibilidad de presentar la correspondiente acción de nulidad a través del recurso de revisión; pues como lo he venido manifestando a lo largo del presente trabajo, al constituir la protección de los derechos de los consumidores, uno de los principales objetivos sobre el cual se asienta el derecho marcario, se debe tener presente lo que sea más favorable al público consumidor.

#### **4.13 La Cancelación del Registro**

A través de la acción administrativa de la cancelación, el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales, podrá declarar la cancelación del registro de una marca sonora.

De acuerdo a lo establecido por nuestra Ley de Propiedad Intelectual, existen dos situaciones, en las que dadas las respectivas circunstancias, la marca puede ser cancelada.

La primera situación la establece el inciso primero del Art. 220 de la Ley de Propiedad Intelectual, que dice lo siguiente: “Se cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado por su titular o por su licenciataria en al menos uno de los países miembros de la Comunidad Andina o en cualquier otro país con el cual el Ecuador mantenga convenios vigentes sobre esta materia, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de infracción, de oposición o de nulidad interpuestos con base en la marca no usada”.

El artículo precedente hace referencia a que un registro de una marca, puede llegarse a cancelar, si la misma no ha sido usada. Es decir, el uso del signo marcario es un requisito esencial para conservar el derecho sobre el mismo, evitando que la marca sea cancelada. Como se podrá colegir, el uso se convierte en un principio fundamental en la vida misma del registro.

La normativa vigente, con la finalidad de evitar cualquier tipo de problema con la interpretación respecto al uso de la marca, la ha definido en su Art. 224 de la siguiente manera: “Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentren disponibles en el mercado bajo esa marca, en cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado”. Además, en ese mismo artículo, considera que una marca se encuentra en uso en las siguientes situaciones:

- a) Cuando se la utilice para distinguir productos o servicios destinados exclusivamente a la exportación;
- b) Cuando se la utilice por parte de un tercero debidamente autorizado, aunque dicha autorización o licencia no hubiese sido debidamente inscrita; y,

- c) Cuando se hubiesen introducido y distribuido en el mercado productos genuinos con la marca registrada, por personas distintas al titular del registro

De lo expuesto anteriormente, se puede concluir que el uso debe darse con la comercialización misma del producto o con la prestación del servicio respectivo. Sin embargo, se debe considerar que la comercialización debe ser entendida en un sentido amplio, pues debe abarcar no sólo actos de intercambio, sino también otras formas posibles de disposición del producto, como podrían ser mediante la informática o electrónica.

La Ley de Propiedad Intelectual, en su artículo 220, otorga un plazo de tres años de desuso; por lo que considero que el tiempo establecido en dicho artículo es más que suficiente para poder lanzar un producto al mercado. Es decir, que si bien la marca pudo haber sido usada en su momento, pero dejó de usarse por tres años consecutivos, cumplido todo ese tiempo, se llegaría a configurar el supuesto previsto en la norma antes mencionada. Sin embargo, se debe tener presente que el uso puede darse dentro del Ecuador o en cualquier país de la Comunidad Andina o en otro país con el cual el Ecuador mantenga convenios vigentes sobre la materia.

De lo mencionado en párrafos anteriores, acerca del uso que debe darse a la marca es indispensable saber qué tanto se la debe usar. Sin embargo la ley no da las pautas suficientes, peor aún definiciones, que permitan saber con exactitud, en que supuestos se cumplirían con el requisito planteado por la Ley. Por lo que debería irse formando cierta doctrina, para de esta manera establecer cuáles deberían ser los actos que merecerían ser calificados como uso de una marca registrada.

La Ley Española de Marcas, establece o califica al uso de una marca con un doble objetivo: un uso real y uno efectivo. Es decir, dicha ley al igual que la nuestra, utiliza un concepto jurídico indeterminado. Sin embargo, el maestro Fernández-Nóvoa manifiesta lo siguiente, referente al uso real y efectivo de una marca: “se ha de traducir en la introducción continuada y relativamente trascendente de los productos en el mercado o su publicidad como preparación seria y bastante del

proceso de fabricación o de una venta de artículo de la marca. Lo que excluye utilizaciones meramente internas, económicamente irrelevantes y ocasionales”<sup>48</sup>.

Es necesario recordar lo dicho en párrafos anteriores, en lo referente a que la marca debe ser usada tal cual fue registrada; sin embargo, podrá utilizarse de un modo que difiera de la registrada solamente en detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo y original. Como lo he venido mencionando en este capítulo, considero que una marca sonora debe, obligatoriamente, ser usada tal cual fue registrada, pues caso contrario, cambiaría su naturaleza por completo.

La acción de cancelación del signo marcario registrado por falta de uso, no procederá cuando se la hubiere usado con respecto a alguno o algunos de los productos o servicios protegidos por el respectivo registro marcario.

La Ley de Propiedad Intelectual Ecuatoriana establece, como medios probatorios sobre la utilización de la marca los siguientes, sin descartar todos aquellos que se encuentran previstos en la legislación procesal y que al caso fueren aplicables:

- ♣ Las facturas comerciales que demuestren la regularidad y la cantidad de comercialización con anterioridad a la iniciación de la acción de cancelación por falta de uso de la marca;
- ♣ Los inventarios de mercaderías identificadas con la marca, cuya existencia se encuentre certificada por una firma de auditores que demuestre regularidad en la producción o en las ventas, con anterioridad a la fecha de iniciación de la acción de cancelación por no uso de la marca;
- ♣ Cualquier otro medio de prueba idóneo que acredite la utilización de la marca.

Al hablar de los medios probatorios, es importante resaltar lo que nuestra Ley de Propiedad Intelectual dice al respecto. La misma, en su Art. 220 manifiesta que la

---

<sup>48</sup> FERNÁNDEZ-NÓVOA CARLOS, *Tratado sobre Derecho de Marcas*, Madrid, Marcial Pons, 2004, pag. 580.

carga de la prueba le corresponde al titular del registro; siendo totalmente contraria al principio jurídico que manifiesta que *onus probandi incumbi actori*.

Además, la misma Ley establece que no se cancelará la marca en cuestión, si se probare que la falta de uso se debió a fuerza mayor, caso fortuito o a restricciones a las importaciones u otros requisitos oficiales de efecto restrictivo impuesto a los bienes y servicios protegidos por la marca.

Al inicio de este tema decíamos que una marca puede ser cancelada por dos situaciones, ya he abordado una de ellas, la que hace referencia a la falta de uso. Sin embargo, existe una segunda causal prevista en la ley para que proceda una acción de cancelación del registro respectivo. Dicha acción consiste en una petición realizada por el legítimo titular de una marca, cuando ésta sea idéntica o similar a una marca sonora que hubiese sido notoriamente conocida o que hubiese sido de alto renombre al momento mismo de solicitarse el registro.

Sea en cualquiera de las dos situaciones, el desuso o la petición realizada por el legítimo titular, luego de presentada y recibida la solicitud de cancelación, se le deberá notificar al titular de la marca registrada para que dentro del término de treinta días, contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos y presente los documentos necesarios, a fin de probar y defender su derecho de uso. Vencido dicho plazo, se decidirá sobre la cancelación o no del registro de la marca, valiéndose para el efecto de una resolución debidamente motivada.

A más de las dos situaciones establecidas por nuestra Ley de Propiedad Intelectual para la cancelación de una marca auditiva, existe otra situación que se encuentra establecida en la Decisión 486 y que hace referencia a la vulgarización marcaria, pues en el artículo 169 de dicho cuerpo legal, se establece lo siguiente: “la oficina nacional competente, decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la cancelación del registro de una marca o la limitación de su alcance cuando su titular hubiese provocado o tolerado que ella se convierta en un signo común o genérico para identificar o designar uno o varios de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada”.

Para concluir el tema referente a la cancelación del registro de una marca sonora, se debe señalar que la persona que hubiere obtenido la cancelación de una determinada marca de este tipo, tendrá derecho preferente a su registro; siempre y cuando lo solicite dentro de los tres meses posteriores a la fecha que la resolución quede firme o cause estado.

#### **4.14 La Renuncia al Registro o Cancelación Voluntaria**

El registro de marca sonora otorga a su titular un derecho de propiedad sobre el signo marcario; en virtud de ello el mismo titular puede renunciar a sus derechos de manera total o parcial, aunque nada dice nuestra ley al respecto. La renuncia debe realizarse cumpliendo las mismas formalidades que para la transferencia, esto es, realizarse por escrito; comúnmente mediando escritura pública al respecto.

Si la renuncia es parcial, el registro se limitará a los productos o servicios sobre los cuales no verse la renuncia; por otra parte si la renuncia fuere total se cancelará el registro, en este evento la marca quedaría en el dominio público y cualquier interesado podrá registrarla.

La renuncia para que surta efectos frente a terceros, debe ser anotada al margen del registro original; a más de ello afirmaremos que no se admitirán renunciaciones si sobre la marca implicada existen derechos inscritos a favor de terceros, como por ejemplo un embargo, salvo que exista consentimiento expreso por parte de ellos.

## **CONCLUSIONES**

1. Debido a la ampliación de los mercados, como efecto de la globalización de la economía, se requiere el establecimiento de un marco de protección homogéneo, para que el comercio no se vea afectado por distorsiones generadas por la presencia de productos falsificados y piratas, dando como resultado un acceso a los mercados externos con una adecuada protección de la propiedad intelectual.
2. La protección debe incluir, además de las normas sustantivas, medios adecuados y eficaces para obtener, ejercer y hacer valer los derechos previstos, frente a terceros en caso de violación. Por lo tanto, esos mecanismos deben ser ágiles y expeditos para no hacer ilusorio el derecho.
3. La protección de marcas obstaculiza los esfuerzos de los competidores desleales, como los falsificadores; los cuales utilizan signos distintivos similares para designar productos o servicios, generalmente, de inferior calidad. De esta manera, el sistema permite a las personas producir y comercializar bienes y servicios en las condiciones más justas posibles, con lo que se facilita el comercio internacional.
4. El objeto de la Propiedad Industrial consiste típicamente en signos que transmiten una información a los consumidores, concretamente en lo que respecta a los productos y los servicios que se ofrecen en el mercado. Es decir, que la Marca al ser parte de la Propiedad Industrial; constituye la unión entre el signo y el producto, que llegaría a ser obra del empresario, pero no se llega a convertir en una verdadera marca, sino hasta que los consumidores capten y retengan esa unión en sus mentes.
5. Al considerar a la marca como un signo, se debe entender que se da una transformación de un sentido a un objeto, de manera que la marca es el resultado tangible del signo. En otras palabras, la marca posee un aspecto objetivo, formado por la unión entre el signo distintivo y la clase de bienes a que se refiere cada marca; y otro aspecto subjetivo constituido por la percepción que el consumidor tiene de ésta.

6. Conforme al sistema atributivo establecido en el ordenamiento jurídico nacional y comunitario en materia de propiedad industrial, solo el registro confiere el derecho al uso exclusivo de la marca. Es decir, el registro de la marca le confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico, pues éste puede usarla, cederla o licenciarla; ya que gracias al registro respectivo, se le otorga vida jurídica al signo marcario. Sin embargo, el registro de una marca, no crea a la misma; ella es en sí misma, siempre y cuando reúna los requisitos necesarios para llevar a cabo la función a la cual esta destinada.
7. En las Marcas no Registradas o de Hecho, para que proceda el uso debe ser efectuado sin mala fe y debe haber sido de una intensidad, que haya logrado o generado una clientela. Por lo que, si entre una marca notoria usada anteriormente y una marca posteriormente registrada existiera un conflicto, la marca notoria no registrada prevalecerá sobre la marca registrada posteriormente.
8. A pesar de que el sonido es considerado un signo marcario relativamente nuevo, los expertos en comercialización recurren a menudo a la capacidad increíblemente evocadora del sonido para llamar la atención del consumidor y distinguir sus productos y servicios de los demás; llegando así a convertirse en un elemento sumamente importante en el desarrollo de una marca y en la identificación de las empresas. Por lo que, los elementos esenciales que debe poseer una marca son los siguientes: que la marca debe distinguir un producto de otro o un servicio de otro y para poder registrar una marca, ésta debe ser lo suficientemente distintiva y susceptible de representación gráfica. Sin embargo, un sonido puede llegar a constituir una verdadera marca, siempre y cuando tengan esos dos elementos esenciales para su registro; esto es el de ser distintivo y que sea susceptible de representación gráfica.
9. El fenómeno de las marcas auditivas ha sido tratado de manera expresa en la regulación de la Comisión de la Comunidad Andina, pues la Decisión 486 en su Art. 134 literal c) tiene una disposición a ese respecto, lo que naturalmente permite en los países miembros de la misma, que tanto personas naturales como

jurídicas puedan registrar esta clase de marcas. No obstante lo anterior, ante ausencia de tal disposición expresa en nuestra Ley de Propiedad Intelectual, la registrabilidad sería igualmente posible dado el análisis realizado a partir de las normas generales sobre registro de marcas.

10. Tanto el requisito de distintividad como el de representación gráfica han llegado a convertirse en condiciones centrales de la marca en sí misma; pues éstas se encuentran expresamente establecidas en las principales legislaciones marcarias a nivel mundial.
11. El requisito de representación gráfica garantiza la operatividad del sistema de marcario, pues permite ser examinada, publicada y consultada por el público en general, tanto en la fase inicial de la tramitación de la solicitud de la marca, como a lo largo de la vida de una marca registrada. Lo más común para el registro de una marca sonora, es cuando su representación gráfica se la realiza por medio de un pentagrama, garantizando que la marca auditiva tenga la posibilidad de ser reproducida de manera idéntica, sin que pueda verse turbado el elemento diferenciador con otras marcas.
12. Sin embargo, no se puede impedir que su registro se lo logre por medio de una descripción verbal, como el ladrido de un perro, el rugido de un león, el aullido de un lobo, etc.; puesto que en la actualidad el sonido puede ser registrado mediante otros medios; debido a la introducción de nuevas técnicas de representación, como es el caso del espectograma.
13. A pesar de que es posible el registro de marcas sonoras en nuestro país, considero que el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual no se encuentra lo suficientemente equipado para determinar una confusión marcaria, ya que al no poseer las herramientas suficientes, como un estudio de grabación, que ayuden a determinar la duración, la velocidad, la resolución y el ritmo específico de las ondas sonoras, resultaría muy difícil evitar una disputa entre el signo marcario que se quiere registrar, con marcas registradas con anterioridad.

## **RECOMENDACIONES**

Al ser las marcas, especialmente las sonoras, un tema prácticamente nuevo en la vida jurídica ecuatoriana, se vuelve imperiosa la necesidad de difundir las regulaciones referentes a marcas; dando como resultado evitar los posibles conflictos que pudieran surgir debido al desconocimiento de la normativa en cuestión, tanto por abogados cuanto por personas comunes. Además, la bibliografía en el país sobre temas relativos a Propiedad Intelectual, es realmente escasa, por lo que uno de los objetivos perseguidos en la realización del presente trabajo de graduación, fue el de convertirse en una instrumento de consulta para quien desee investigar e informarse sobre la posibilidad de registro de una marca sonora en el Ecuador.

A continuación me permito hacer ciertas observaciones y recomendaciones respecto del tema tratado a lo largo del presente trabajo de graduación:

1. Considero que el legislador patrio debe consagrar de manera expresa, en la Ley de Propiedad Intelectual, la posibilidad de registro de esta nueva modalidad marcaria (signos sonoros). Para que de esta manera, se vaya formando y preparando bases, tanto legales como doctrinales, respecto de este novedoso signo marcario.
2. El Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, debería equiparse de una mejor manera para la realización de registros de marcas no tradicionales. Por ejemplo, debería tener un estudio de grabación y la tecnología suficiente para efectuar el correspondiente examen marcario de las marcas sonoras o un laboratorio químico, en caso de las marcas olfativas.
3. Existe la imperiosa necesidad de la creación de los Juzgados y Tribunales Distritales de Propiedad Intelectual en el país. Pues como las demás ramas del derecho, la Propiedad Intelectual necesita tener autonomía tanto administrativa como judicial, para que de esta manera se dicten las correspondientes resoluciones o sentencias referentes a las acciones preventivas como las de conocimiento.

4. Nuestro Reglamento a la Ley de Propiedad Intelectual, referente a las marcas, en comparación con reglamentos de otras legislaciones, me parece deficiente. Pues a dicho Reglamento le hacen falta puntos primordiales como:
- Las menciones que debe contener la correspondiente publicación de la solicitud de la marca en la Gaceta de Propiedad Intelectual.
  - Lo que debe contener el escrito de oposición.
  - En caso de que la marca sea negada a su registro, la misma debería publicarse en la Gaceta de Propiedad Intelectual.
5. Por último me parece importante resaltar la figura creada por la Ley Española de Marcas, la cual consiste en las observaciones planteadas por terceros, referentes a la concesión de una marca. Dicha figura consiste en otorgar a la Administración Pública y a ciertas organizaciones y asociaciones, la facultad de intervenir –sin condición de parte- en el procedimiento de concesión de un signo marcario. Dicha facultad de intervención me parece del todo acertada, a pesar de que nuestra Ley manifiesta que cualquier persona “que tenga interés legítimo” puede interponer la oposición respectiva. Por lo tanto, considero oportuno la creación de dicha figura en nuestra Ley de Propiedad Intelectual, ya que las entidades prenombradas, que pueden no tener nada que ver con la solicitud de registro de una marca cualquiera, pueden hacer las observaciones pertinentes a dicha solicitud, pues la misma pudiera estar contraviniendo la Ley, la moral o el orden público ecuatoriano y sobre todo, se esta velando por la protección de los consumidores, los mismos que son el pilar principal en el cual se asienta el Derecho Marcario.

## **ANEXOS**

## ANEXO N° 1

### Resoluciones emitidas por el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual respecto al Registro de Marcas Sonoras



#### INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL –IEPI- DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

**Número de resolución:** 974839  
**Fecha de Notificación:** 6 de Enero de 2000

Trámite No. 82510/97 de observación del registro de la marca auditiva denominada “INTLE SPIRAL”

INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL.- **Dirección Nacional de Propiedad Industrial.**- Quito, a 17 de noviembre de 1999; las diez horas.- **VISTOS:** La solicitud presentada por **INTEL CORPORATION**, en la que solicita el registro de la **MARCA AUDITIVA “INTEL SPIRAL”**, de nacionalidad Estadounidense, destinada a proteger la clase internacional No. 09. Con fecha 6 de enero del 1999, **CARRASCO Y ASOCIADOS CONSULTORES CIA. LTDA.**, presenta observación en contra de la denominación en referencia, ya que es propietaria de las marcas denominadas “**SPYRAL” Y LOGOTIPO, SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION SPYRAL Y LOGOTIPO CARACTERISTICO A COLORES**, solicitada en Ecuador bajo los Nos. 2777-98, 2922-98, destinada a proteger productos de la clase internacional No. 09, con vencimiento hasta el 2008. Una vez que se han cumplido con las formalidades inherentes a este tipo de trámite, esta Unidad Administrativa en ejercicio de sus funciones **CONSIDERA: PRIMERO.-** Que de conformidad con lo dispuesto por el Art. 95 de la decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y el Decreto Ejecutivo No. 367, publicado en el registro Oficial No. 85 de 10 de diciembre de 1996, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial debe resolver sobre la concesión o denegación de una marca.- **SEGUNDO.-** que **INTEL CORPORATION**, presenta una certificación legalizada de la declaración juramentada por parte del escritor y compositor de la Marca Auditiva **INTEL SPIRAL**, donde manifiesta que ambas ejecuciones, pentagrama y grabación, contiene su propio acento y personalidad musical. **TERCERO.-** Que analizada la denominación auditiva del modo recomendado por la doctrina, siguiendo las reglas unánimemente aceptadas, desde la óptica del consumidor medio, se concluye, que entre las denominaciones en controversia, no son capaces de producir confusión al público consumidor o a los medios comerciales, ya que la denominación solicitada como marca auditiva, lo que trata de proteger es el sonido y no el gráfico, la misma que está representada por un

pentagrama. La utilización de la denominación “Intel Spiral” para la marca auditiva, motivo de la solicitud de registro, fue sólo con efectos de diferenciar sobre que marca están hablando y para que pueda constar en los índices para los efectos de búsqueda, más no para proteger la denominación Intel Spiral. **CUARTO.-** La marca sonora o auditiva es aquella constituida por un sonido o una combinación de sonidos suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica, es así que la amrca auditiva solicitada es una melodía cuyas notas musicales están representadas en pentagrama. **QUINTO.-** Que teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto se concluye que la marca solicitada, cumple con los requisitos del Art. 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y 194 inciso primero y segundo de la Ley de Propiedad Intelectual, y por no estar incurso dentro de las prohibiciones el Art. 83 literal a) de la decisión 344, en concordancia con el Art. 196 literal a) de la Ley de Propiedad Intelectual .- Con éstos antecedentes **RESUELVE: Rechazar** la observación presentada, y **conceder** el registro de la denominación solicitada, ordenándose la continuación del trámite de registro y la emisión del título respectivo, previo el cumplimiento de las formalidades legales.- Notifíquese

**Dr. Mauricio Sánchez P**  
**DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL**



**INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL  
IEPI  
DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL**

Título N° 4413-00 DNPI

Vista la Solicitud ingresada con trámite N° 82510, del 17 de octubre de 1997, de registro de la Marca Auditiva Intel Spiral; considerando que se ha cumplido con lo establecido en los Arts. 81, 82 y 83 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena y Arts. 194, 195 y 196 de la Ley de Propiedad Intelectual; y, en uso de las atribuciones que le confiere el Art. 259 de la ley antes invocada, RESULEVE registrar la siguiente marca:

- SIGNO DISTINTIVO:** Marca auditiva Intel Spiral.
- DESCRIPCION:** Consiste de una progresión de audio conformada por cinco tonos de las siguientes notas: Re bemol, Re bemol, Sol, Re bemol, y La bemol, con una duración de aproximadamente 3 segundos, igual de la partidura adjunta con todas las reseras que obre ella se hacen.
- PRODUCTOS:** Todos los productos de la Clase Internacional N° 9, especialmente productos de equipos hardware de computadoras, programas de software de computadoras, particularmente microprocesadores, circuitos integrados, chips de circuitos integrados, aparatos semiconductores, aparatos de seguridad, juegos de chips, computadoras, periféricos de computadoras, componentes de computadoras, programas software, tableros impresos de circuitos, aceleradores de voz, información, imagen y video, aparatos de memoria rápida (flash memory), aparatos de memoria para computadoras, primordialmente sistemas de programas de operación software, modems, cámaras, audífonos, micrófonos, cables y adaptadores; y demás productos que llegares a incluirse en ésta clasificación.
- TIEMPO DE VIGENCIA:** 10 Años.
- FECHA DE VENCIMIENTO:** 12 de julio de 2010.

**TITULAR:** INTEL CORPORATION, SOCIEDAD  
CONSTITUIDA BAJO LAS LEYES DEL  
ESTADO DE DELAWARE, U.S.A.

**DOMICILIO:** 2200 MISSION COLLEGE BOULEVARD,  
SANTA CLARA, CALIFORNIA 95052-8119,  
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

**NACIONALIDAD:** Estadounidense.

**APODERADO:** BRUCE HOROWITZ.

Quito, 12 de Julio de 2000

**Dr. José Villena Castillo**  
**DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL**



**INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL –IEPI-  
DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL**

**Número de resolución:** 3204-01  
**Fecha de Notificación:** 1 de Enero de 2002

Trámite No. 95588 de registro de la denominación: **SYMPHONIC SOUND (MARCA SONORA)**.

Quito, febrero 14 de 2001.- VISTOS: La solicitud No. 95588, presentada por **DOLBY LABORATORIES LICENSING CORPORATION, SOCIEDAD CONSTITUIDA BAJO LAS LEYES DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, el 4 de mayo del 1999, publicada en la Gaceta de la Propiedad Intelectual No. **412**, para el registro del signo **SYMPHONIC SOUND (MARCA SONORA)**;

Que el solicitante no ha pagado la tasa establecida para la emisión del título de registro, hecho que ha impedido la terminación del trámite de la referencia y por cuanto la Dirección Nacional de Propiedad Industrial debe cumplir con todos los actos previstos en la Ley para el registro de marcas y otros signos distintivos, los cuales deben guardar armonía con las modificaciones incorporadas al procedimiento actual de concesión.

Que el término para presentar oposiciones venció el 20 de agosto de 1999, sin que ninguna persona haya ejercido este derecho hasta dicha fecha.

Que la solicitud no contraviene las prohibiciones absolutas o relativas de registro a que se refieren los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, en concordancia con los artículos 195 y 196 de la Ley de Propiedad Intelectual.

Que la solicitud cumple con los requisitos exigidos en los artículos 134 de la Decisión 486 y 194 de la Ley de Propiedad Intelectual, y,

En ejercicio de la facultad que le confiere el literal b) del Art. 359 de la Ley de Propiedad Intelectual, por DELEGACION de funciones que consta en la Resolución No. 978423-2001-DNPI-IEPI, de enero 22 de 2001, expedida por el Director Nacional de Propiedad Industrial, publicada en el Registro Oficial No. 263 de febrero 9 de 2001,

**RESUELVE:**

**CONCEDER** el registro del signo denominado **SYMPHONIC SOUND (MARCA SONORA)**, de propiedad de **DOLBY LABORATORIES LICENSING CORPORATION**, SOCIEDAD CONSTITUIDA BAJO LAS LEYES DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. Para su inscripción y registro en el Protocolo, procédase a la emisión del respectivo título, previo el pago de la tasa correspondiente.- **Notifíquese.-**

**Dr. Gonzalo Vaca Dueñas**  
**DIRECTOR DE MARCAS**

CERTIFICO:

**Dr. Marco Armas Muñoz**  
**SECRETARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD**  
**INDUSTRIAL (e)**

# INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL



**Dirección Nacional de Propiedad Industrial**

**Título N° 6024**

En cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución N° 3204, de 14 de febrero de 2001, y en virtud de la delegación de funciones que consta en la Resolución N° 02-04-DNPI-IEPI de 24 de abril de 2002, publicada en el Registro Oficial N° 589 de 6 de mayo de 2002, se **OTORGA** el título que acredita el registro de la MARCA DE SERVICIO, trámite número 95588, de mayo 4 de 1999.

<b>DENOMINACIÓN</b>	SYMPHONIC SOUND (MARCA SONORA)
<b>PRODUCTOS O SERVICIOS QUE PROTEGE</b>	Consultoría, inspección y control de calidad, todo lo relacionado para hacer grabaciones de sonido, transferencia de grabaciones de sonido en película, duplicación de grabaciones en audio o video, inspección de teatros y salas de cine para la instalación de equipos de reproducción de sonido, instalación de equipos de reproducción de sonido en teatros y salas de cine, diseño y fabricación de equipo de audio y video dirigido al mercado del consumidor y equipos profesionales de audio y grabación; computadores y equipo utilizado para el procesamiento de señales en redes de computación de información en línea y material relacionado con la reproducción y grabación de sonido y productos y servicios relacionados. <b>CLASE INTERNACIONAL: 42</b>
<b>DESCRIPCION DEL SIGNO</b>	Igual a la etiqueta adjunta con todas las reservas que sobre ella se hacen.
<b>VENCIMIENTO</b>	14 de febrero de 2011
<b>TITULAR</b>	DOLBY LABORATORIES LICENSING CORPORATION

**DOMICILIO**

100 POTRERO AVENUE, SAN  
FRANCISCO, CALIFORNIA 94103,  
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

**APODERADO**

DR. ANGEL GARZON ZAPATA.

**Quito D.M., 17 de julio de 2002**

**Dr. Gonzalo Vaca Dueñas  
DIRECTOR DE MARCAS**

(Nota: en el título original de esta marca, se encuentra el pentagrama con el cual se describe el sonido que representa a SYMPHONIC SOUND).



**INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL –IEPI-  
DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL**

Dirección de Marcas

**Número de resolución: 18166-02**  
**Fecha de Notificación: 17 de Julio de 2002**

Trámite No. 116320 de registro de la denominación: **MARCA SONORA MR. POLLO.**

Quito, a 1 de Julio de 2002.- **VISTOS:** La solicitud No. 116320, presentada por **PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA**, el 7 de agosto del 2001, publicada en la Gaceta de la Propiedad Intelectual **No. 439**, para el registro del signo **MARCA SONORA MR. POLLO**, que protegerá los productos o servicios de la clase 29, especificados en la solicitud.

Que el término para presentar oposiciones venció el 7 de noviembre de 2005, sin que ninguna persona haya ejercido este derecho hasta dicha fecha.

Que la solicitud no contraviene las prohibiciones absolutas o relativas de registro a que se refieren los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, en concordancia con los artículos 195 y 196 de la Ley de Propiedad Intelectual.

Que la solicitud cumple con los requisitos exigidos en los artículos 134 de la Decisión 486 y 194 de la Ley de Propiedad Intelectual, y

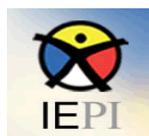
En ejercicio de la facultad que le confiere el literal b) del Art. 359 de la Ley de Propiedad Intelectual,

**RESUELVE:**

**CONCEDER** el registro del signo denominado **MARCA SONORA MR. POLLO**, de propiedad de **PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA**. Procédase a la emisión del respectivo título, previo el pago de la tasa correspondiente para su inscripción y registro en el Protocolo. **Notifíquese.-**

**Dr. José Villena Castillo**  
**DIRECTORA NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL**

# INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL



**Dirección Nacional de Propiedad Industrial**

**Título N° 18113**

En cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución N° 18166 de 1 de julio de 2002, y en virtud de la delegación de funciones que consta en la Resolución N° 02-04-DNPI-IEPI de 24 de abril de 2002, publicada en el Registro Oficial N° 589 de 6 de mayo de 2002, se **OTORGA** el título que acredita el registro de la MARCA DE PRODUCTO, trámite número 116320, de agosto 7 de 2001.

<b>DENOMINACIÓN</b>	MARCA SONORA MR. POLLO
<b>PRODUCTOS O SERVICIOS QUE PROTEGE</b>	Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; gelatinas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles <b>CLASE INTERNACIONAL: 29</b>
<b>DESCRIPCION DEL SIGNO</b>	Igual a la etiqueta adjunta con todas las reservas que sobre ella se hacen.
<b>VENCIMIENTO</b>	1 de julio de 2012
<b>TITULAR</b>	PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA
<b>DOMICILIO</b>	LOS NARANJOS S/N Y AV. LOS GRANADOS, QUITO-ECUADOR
<b>APODERADO</b>	DR. MIGUEL FALCONI PUIG

**Quito D.M., 22 de agosto de 2002**

**Dr. Gonzalo Vaca Dueñas  
DIRECTOR DE MARCAS**

(Nota: en el título original de esta marca, se encuentra el pentagrama con el cual se describe el sonido que representa a la marca sonora de MR. POLLO).

**INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL –IEPI-  
DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL**



**Número de resolución: 47494-06**

Trámite No. 158905 de registro de la denominación: **JINGLE PORTA (marca auditiva)**.

**INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.-** Dirección Nacional de Propiedad Industrial.- Quito, a enero 10 de 2006 a las 09:32:48.- **VISTOS:** La solicitud No. 158905 presentada por **CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A CONECEL** el 24 de junio del 2005, publicada en la Gaceta de la Propiedad Intelectual **No. 485**, para el registro del signo **JINGLE PORTA (marca auditiva)**, que protegerá los servicios de la clase 38, especificados en la solicitud.

Que el término para presentar oposiciones venció el 1 de noviembre de 2005, sin que ninguna persona haya ejercido este derecho hasta dicha fecha.

Que de conformidad con el artículo No. 150 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina en concordancia con el artículo 211 de la Ley de Propiedad Intelectual, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial debe realizar el examen de registrabilidad para otorgar o denegar una solicitud de una marca.

Realizada la búsqueda de anterioridades en el archivo y base de datos de esta Dirección no se desprende registro alguno sobre un signo semejante o igual a lo solicitado de manera que no existe impedimento legal para conceder la marca **JINGLE PORTA (marca auditiva)**.

Que la solicitud no contraviene lo dispuesto en las prohibiciones absolutas contenidas en el artículo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, en concordancia con el artículo 195 de la Ley de Propiedad Intelectual, ni las prohibiciones relativas establecidas en el artículo 136 del Acuerdo de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, en concordancia con el artículo 196 de la Ley de Propiedad Intelectual; y,

En el ejercicio de la facultad que le confiere el literal b) del Art. 359 de la Ley de Propiedad Intelectual, esta Dirección,

**RESUELVE:**

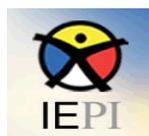
**CONCEDER** el registro del signo denominado **JINGLE PORTA (marca auditiva)**, a favor de **CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL**, que protegerá los servicios de la clase 38, especificados en al solicitud. Procédase a la emisión del respectivo título, previo el pago de la tasa correspondiente para su inscripción y registro en el Protocolo. **Notifíquese.-**

**Dra. Dana Abad Arévalo**  
**DIRECTORA NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL**

**RAZÓN:** En Quito, a 06 de Febrero del 2006 notifiqué la resolución que antecede, mediante boleta depositada en la casilla IEPI: 17 de **CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL. Certifico.-**

**Dr. Ángel O. Chávez A.**  
**SECRETARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL**

# INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL



Dirección Nacional de Propiedad Industrial

**Título N° 451-06**

En cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución N° 47494 de 10 de enero de 2006, se procede a **OTORGAR** el título que acredita el registro de la MARCA DE SERVICIO, trámite número 158905, de junio 24 de 2005.

<b>DENOMINACIÓN</b>	JINGLE PORTA (marca auditiva)
<b>PRODUCTOS O SERVICIOS QUE PROTEGE</b>	Telecomunicaciones, <b>CLASE INTERNACIONAL 38</b>
<b>DESCRIPCION DEL SIGNO</b>	Igual a la etiqueta adjunta con todas las reservas que sobre ella se hacen.
<b>VENCIMIENTO</b>	10 de enero de 2016
<b>TITULAR</b>	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL
<b>DOMICILIO</b>	GUAYAQUIL, ECUADOR
<b>APODERADO</b>	ROME-LEROUX, MARIA CECILIA

**Quito D.M., 20 de marzo de 2006**

**Dra. Dana Abad Arévalo**  
**DIRECTORA NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL**

(Nota: en el título original de esta marca, se encuentra el pentagrama con el cual se describe el sonido que representa a JINGLE PORTA).

## ANEXO N° 2

### CLASIFICACIÓN DE NIZA

9ª edición, 2007

#### TÍTULOS DE LAS CLASES

#### PRODUCTOS

CLASE 1 Productos químicos destinados a la industria, ciencia, fotografía, así como a la agricultura, horticultura y silvicultura; resinas artificiales en estado bruto, materias plásticas en estado bruto; abono para las tierras; composiciones extintoras; preparaciones para el temple y soldadura de metales; productos químicos destinados a conservar los alimentos; materias curtientes; adhesivos (pegamentos) destinados a la industria.

CLASE 2 Colores, barnices, lacas; preservativos contra la herrumbre y el deterioro de la madera; materias tintóreas; mordientes; resinas naturales en estado bruto; metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas.

CLASE 3 Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar (preparaciones abrasivas); jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos.

CLASE 4 Aceites y grasas industriales; lubricantes; productos para absorber, regar y concentrar el polvo; combustibles (incluyendo gasolinas para motores) y materias de alumbrado; bujías y mechas para el alumbrado.

CLASE 5 Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas.

CLASE 6 Metales comunes y sus aleaciones; materiales de construcción metálicos; construcciones transportables metálicas; materiales metálicos para vías férreas; cables e hilos metálicos no eléctricos; cerrajería y ferretería metálica; tubos metálicos; cajas de caudales; productos metálicos no comprendidos en otras clases; minerales.

CLASE 7 Máquinas y máquinas herramientas; motores (excepto motores para vehículos terrestres); acoplamientos y órganos de transmisión (excepto aquellos para vehículos terrestres); instrumentos agrícolas que no sean manuales; incubadoras de huevos.

CLASE 8 Herramientas e instrumentos de mano impulsados manualmente; cuchillería, tenedores y cucharas; armas blancas; maquinillas de afeitar.

CLASE 9 Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos e instrumentos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores.

CLASE 10 Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios, miembros, ojos y dientes artificiales; artículos ortopédicos; material de sutura.

CLASE 11 Aparatos de alumbrado, de calefacción, de producción de vapor, de cocción, de refrigeración, de secado, de ventilación, de distribución de agua e instalaciones sanitarias.

CLASE 12 Vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática.

CLASE 13 Armas de fuego; municiones y proyectiles; explosivos; fuegos de artificio.

CLASE 14 Metales preciosos y sus aleaciones y artículos de estas materias o de chapado no comprendidos en otras clases; joyería, bisutería, piedras preciosas; relojería e instrumentos cronométricos.

CLASE 15 Instrumentos de música.

CLASE 16 Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés.

CLASE 17 Caucho, gutapercha, goma, amianto, mica y productos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos en materias plásticas semielaboradas; materias que sirven para calafatear, cerrar con estopa y aislar; tubos flexibles no metálicos.

CLASE 18 Cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baúles y maletas; paraguas, sombrillas y bastones; fustas y guarnicionería.

CLASE 19 Materiales de construcción no metálicos; tubos rígidos no metálicos para la construcción; asfalto, pez y betún; construcciones transportables no metálicas; monumentos no metálicos.

CLASE 20 Muebles, espejos, marcos; productos, no comprendidos en otras clases de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha,

ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todas estas materias o de materias plásticas.

CLASE 21 Utensilios y recipientes para el menaje y la cocina; peines y esponjas; cepillos (con excepción de los pinceles); materiales para la fabricación de cepillos; material de limpieza; viruta de hierro; vidrio en bruto o semielaborado (con excepción del vidrio de construcción); cristalería, porcelana y loza, no comprendidas en otras clases.

CLASE 22 Cuerdas, bramantes, redes, tiendas de campaña, toldos, velas, sacos (no comprendidos en otras clases); materias de relleno (con excepción del caucho o materias plásticas); materias textiles fibrosas en bruto.

CLASE 23 Hilos para uso textil.

CLASE 24 Tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases; ropa de cama y de mesa.

CLASE 25 Vestidos, calzados, sombrerería.

CLASE 26 Puntillas y bordados, cintas y lazos; botones, corchetes y ojetes, alfileres y agujas; flores artificiales.

CLASE 27 Alfombras, felpudos, esteras, linóleoum y otros revestimientos de suelos; tapicerías murales que no sean de materias textiles.

CLASE 28 Juegos, juguetes; artículos de gimnasia y deporte no comprendidos en otras clases; decoraciones para árboles de Navidad.

CLASE 29 Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles.

CLASE 30 Café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.

CLASE 31 Productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases; animales vivos; frutas y legumbres frescas; semillas, plantas y flores naturales; alimentos para los animales; malta.

CLASE 32 Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas.

CLASE 33 Bebidas alcohólicas (con excepción de cervezas).

CLASE 34 Tabaco; artículos para fumadores; cerillas.

## SERVICIOS

CLASE 35 Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina.

CLASE 36 Seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios.

CLASE 37 Construcción; reparación; servicios de instalación.

CLASE 38 Telecomunicaciones.

CLASE 39 Transporte; embalaje y almacenaje de mercancías; organización de viajes.

CLASE 40 Tratamiento de materiales.

CLASE 41 Educación; formación; esparcimiento; actividades deportivas y culturales.

CLASE 42 Servicios científicos y tecnológicos así como servicios de investigación y diseño relativos a ellos; servicios de análisis y de investigación industrial; diseño y desarrollo de ordenadores y software.

CLASE 43 Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal.

CLASE 44 Servicios médicos; servicios veterinarios; cuidados de higiene y de belleza para personas o animales; servicios de agricultura, horticultura y silvicultura.

CLASE 45 Servicios jurídicos; servicios de seguridad para la protección de bienes y de personas; servicios personales y sociales prestados por terceros destinados a satisfacer necesidades individuales.



Especificación individualizada de los productos o servicios (510):			
Clase Internacional N° (511):			
<b>Signo que acompaña al lema comercial</b>			
Denominación			
Registro N°		o	Solicitud N°
<b>Prioridad</b>			
Solicitud N°		Fecha	/ /
<b>Abogado patrocinador</b>			
Nombre			
Cas. IEPI N°		Casillero Judicial No.	
<b>Anexos</b>		Quito D.M, a _____ de 200	
<input type="checkbox"/> Comprobante pago tasa N° _____ <input type="checkbox"/> Un arte en papel PMT 4 x 4 cm <input type="checkbox"/> Cuatro etiquetas <input type="checkbox"/> Documento de prioridad <input type="checkbox"/> Poder <input type="checkbox"/> Nombramiento de representante legal		_____ Solicitante  _____ Abogado patrocinador	
		Matrícula	

Los campos en los que se usen fechas, deberán especificarse en dd/mm/aaaa

Formato único, PROHIBIDA SU ALTERACIÓN O MODIFICACION

En caso de alterarse o modificarse este FORMATO, no se aceptará a trámite la solicitud

**EXTRACTO EN ESPAÑOL Y ABSTRACT INGLES**

## EXTRACTO EN ESPAÑOL

Esta nueva rama del derecho, denominada Propiedad Intelectual, ha venido ha consolidarse como una disciplina jurídica de mucha importancia en un mundo globalizado como el nuestro.

Dentro de la Propiedad Intelectual encontramos a la Propiedad Industrial, y dentro de esta se encuentran las marcas, las mismas que han sido clasificadas en tradicionales y no tradicionales; siendo el sonido parte de esta última.

La marca diferencia productos y servicios en el mercado, y juega un papel preponderante dentro del mismo; sin embargo, para que una marca sea considerada como tal, esta debe cumplir con dos requisitos esenciales: la distintividad y la representación gráfica.

El sonido es un signo que se puede distinguir por el sentido del oído; por lo que requiere de una representación gráfica, como un requisito indispensable para constituir una marca, por ello me pregunto: ¿es posible representar gráficamente al sonido, con la finalidad de constituir una marca, según la Legislación Ecuatoriana?

La respuesta a esta pregunta es del todo afirmativa, debido a que un sonido puede ser representado gráficamente mediante un pentagrama, un oscilograma, una grabación magnetofónica, etc. Además la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina en su Art. 134 literal c), nos dice taxativamente que los sonidos pueden constituir marcas; brindando de esta manera la posibilidad de que tanto los productos o servicios que se encuentran en el mercado y que sean representados por un signo auditivo, puedan ser registrados como marcas.

Siendo este el tema desarrollado en el presente trabajo de graduación.

## ABSTRACT EN INGLES

This new brand of law, called Intellectually Property, has arrived to become a very important discipline in our globalized world.

The brand distinguishes products and services in the market, and it has a very important roll in the same; although, the brand in order to be considered as one, it should accomplish tow requirements: distintivily and graphic representation.

The sound is a sign that we can capture by the sense of hearing; but it needs a graphic representation, as an obligatory requirement to set up a brand, that's why I asked my self: ¿is it possible to represent graphically the sound, in order to form a brand, according to the Ecuadorian Legislation?.

The answer to this question is forceful and definite, because we can represent the sound with a pentagram, magneto recording, musical staff, etc. Besides the Decision 486 of Andean Community Commission in the article 134 literal c), tell us expressly that sounds can be considered as brands; offering us the possibility that products and services that we can find at the market and been represented by an hearing sing, could be represented ass brands.

This is the subject developed in my graduation work.

## **REFERENCIAS**

## BIBLIOGRAFIA

- ✚ ARGUDO CARPIO, Esteban; Diapositivas de la Cátedra de Propiedad Intelectual; Universidad del Azuay. 2005
  
- ✚ BENTATA, Víctor; *Reconstrucción del Derecho Marcario*; Editorial Jurídica Venezuela; Instituto Nacional de Propiedad Intelectual; Universidad de los Andes; 1994.
  
- ✚ BERTONE Luís Eduardo y CABANELAS DE LAS CUEVAS Guillermo, *Derecho de Marcas*; Editorial Heliasta; Argentina; Tomo I y II; 2003
  
- ✚ CARRILLO BALLESTEROS Jesús y MORALES CASAS, Francisco; *La Propiedad Industrial*; Editorial TEMIS; Bogotá, Colombia; 1973.
  
- ✚ ECO, Humberto; *Como se hace una tesis*; Editorial Gedisa; Barcelona, España; 1998.
  
- ✚ FERNANDEZ-NOVOA Fernando; *Tratado sobre Derecho de Marcas*; Editorial Marcial Pons; España; Segunda Edición; 2004.
  
- ✚ LEDESMA, Julio; *Derecho Penal Industrial*; Ediciones Depalma; Buenos Aires, Argentina; 1897.

- ✚ OTAMENDI, Jorge; *Derecho de Marcas*; LexisNexisAbeledo-Perrot; Buenos Aires; 2002; Cuarta Edición.
  
- ✚ REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, *Diccionario de la Lengua Española*; Espasa-Calpe. S.A.; Madrid.
  
- ✚ REVISTA, *INTELECTUALES DOMINUS*. ADEIEPI. # 1, 2003, Quito - Ecuador.
  
- ✚ REVISTA; *OBJETIVO*; mayo del 2004 y enero del 2005; N 15 y 21.

## TEXTOS LEGALES

- ✚ CLASIFICACIÓN DE NIZA.
  
- ✚ CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO.
  
- ✚ CONSTITUCION POLITICA DEL ECUADOR.
  
- ✚ CONVENIO DE PARÍS.
  
- ✚ DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA.
  
- ✚ LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL.
  
- ✚ LEY ARGENTINA DE MARCAS.
  
- ✚ LEY ESPAÑOLA DE MARCAS.
  
- ✚ LEY URUGUAYA DE MARCAS.
  
- ✚ REGLAMENTO A LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL.

## INTERNET

 [http://www.asimet.cl/tlc\\_marcas\\_patentes.htm](http://www.asimet.cl/tlc_marcas_patentes.htm)

 [http://www.silva.cl/derechomarcario/doctrina/otros\\_trabajos/mbernet1.pdf](http://www.silva.cl/derechomarcario/doctrina/otros_trabajos/mbernet1.pdf)

 <http://www.monografias.com/trabajos7/marc/marc.shtml>

 <http://www.OMPI.int/about-ip/es/trademarks.html>

 [http://www.sica.gov.ec/agronegocios/productos%20para%20invertir/organicos/seminario/propiedad\\_intelectual.htm](http://www.sica.gov.ec/agronegocios/productos%20para%20invertir/organicos/seminario/propiedad_intelectual.htm)

 <http://www.cibersociedad.net/archivo/articulo.php?art=206>

 <http://www.tlc.gov.ec/prensa/boletin.php?action=mas&autono=2505>

## **INDICE**

# EL SONIDO COMO SIGNO SUSCEPTIBLE DE REGISTRO EN LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA

DEDICATORIA.....	4
AGRADECIMIENTO.....	5
INTRODUCCIÓN.....	6

## CAPÍTULO I

### 1. LA PROPIEDAD INTELECTUAL

1.1. EN QUE CONSISTE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.....	9
1.2. BIENES PROTEGIDOS POR LA PROPIEDAD INTELECTUAL.....	9
1.3. BIENES NO PROTEGIDOS POR LA PROPIEDAD INTELECTUAL.....	10
1.4. AMBITOS DE PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.....	10
1.5. LA PROPIEDAD INDUSTRIAL: BREVE RESEÑA HISTORICA.....	13
1.6. ANALISIS HISTORICO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN EL ECUADOR.....	15
1.7 DESARROLLO HISTORICO DE LAS MARCAS Y DE SU PROTECCION JURIDICA.....	18
1.8 IMPORTANCIA DEL DERECHO DE MARCAS.....	20

## CAPITULO II

### 2. LA MARCA

2.1. UBICACION DE LA MARCA DENTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL .....	23
2.2. QUE ES UNA MARCA; OPINIONES DOCTRINARIAS, AMBITO DE APLICACIÓN.....	24
2.3.LA MARCA COMO UN BIEN INMATERIAL.....	25
2.4.NATURALEZA JURIDICA DE LA MARCA.....	27

2.5. CARACTERÍSTICAS DE LAS MARCAS.....	29
2.5.1 CARACTERÍSTICAS ESENCIALES O CONDICIONES DE FONDO....	29
2.5.2 CARACTERÍSTICAS SECUNDARIAS O ACCIDENTALES.....	30
2.5.3 CARACTERÍSTICAS ESPECIALES O DE ÉXITO.....	31
2.6. FUNCIONES DE LA MARCA.....	33
2.6.1. FUNCION DISTINTIVA.....	33
2.6.2 FUNCIÓN DE PROTECCIÓN.....	34
2.6.3 FUNCIÓN DE INDICACIÓN DE ORIGEN O PROCEDENCIA EMPRESARIAL.....	34
2.6.4 FUNCIÓN PUBLICITARIA.....	36
2.6.5 FUNCIÓN DE GARANTÍA DE CALIDAD.....	37
2.6.6 FUNCIÓN COMPETITIVA.....	37
2.6.7 FUNCIÓN CONDENSADORA DEL EVENTUAL GOODWILL O REPUTACIÓN.....	39
2.7. CLASIFICACION DE LA MARCA.....	39
2.7.1 MARCAS TRADICIONALES Y NO TRADICIONALES.....	40
2.7.2 MARCAS REGISTRADAS Y NO REGISTRADAS.....	40
2.7.3 MARCAS NOMINATIVAS, FIGURATIVAS Y MIXTAS.....	41
2.7.4 MARCAS DE FANTASÍA, EVOCATIVAS, DESCRIPTIVAS, SIGNIFICATIVAS Y DENOTATIVAS.....	42
2.7.5 MARCAS FUERTES Y MARCAS DEBILES.....	43
2.7.6 MARCAS FACULTATIVAS Y OBLIGATORIAS.....	43
2.7.7 MARCAS DE PRODUCTOS Y MARCAS DE SERVICIOS.....	44
2.7.8 MARCAS INDIVIDUALES Y MARCAS COLECTIVAS.....	44
2.7.9 MARCAS GENERALES Y MARCAS ESPECIALES.....	44
2.7.10 MARCAS SIMPLES Y MARCAS COMPLEJAS.....	45
2.7.11 MARCAS NOTORIAS, MARCAS MUNDIALES Y MARCAS CELEBRES.....	45
2.7.12 MARCAS DEFENSIVAS Y MARCAS OFENSIVAS.....	46
2.7.13 MARCAS DE RESERVA.....	47
2.7.14 MARCAS SERIADAS.....	47
2.7.15 MARCAS ACOMPAÑANTES.....	47

2.7.16 MARCAS NACIONALES, MARCAS EXTRANJERAS Y MARCAS UNIONISTAS.....	47
2.7.17 MARCAS DE CERTIFICACION O DE CALIDAD.....	48
2.8. EL DERECHO DE MARCA Y SU ADQUISICION.....	48
2.9. LA MARCA EN LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y EN LA DECISION 486 DEL ACUERDO DE CARTAGENA.....	54

### CAPITULO III

#### 3. LA MARCA SONORA

3.1. NUEVAS MODALIDADES MARCARIAS.....	56
3.2. QUE SE ENTIENDE POR MARCA SONORA: OPINIONES DOCTRINARIAS.....	57
3.3. AMBITO DE APLICACIÓN.....	59
3.4. COMO ES ENTENDIDA LA MARCA SONORA EN LA DECISIÓN 486....	60
3.5. IMPORTANCIA DE LA MARCA SONORA. . . . .	67
3.6. EL SONIDO COMO SIGNO SUSCEPTIBLE DE CONSTITUIR UNA MARCA... ..	68
3.7. LA MARCA SONORA Y SU RELACIÓN CON EL DERECHO DE AUTOR Y EL DERECHO DE PATENTES.....	69
3.8. CASO SHIELD MARK BV CONTRA JOOST KIST.....	71

### CAPITULO IV

#### 4. REGISTRO DE LA MARCA SONORA

4.1. ANÁLISIS DEL PRINCIPIO REGISTRAL EN LO QUE A DERECHO MARCARIO SE REFIERE.....	77
4.2. DERECHOS QUE CONFIERE EL REGISTRO .....	78
4.3. EL VALOR DE UNA MARCA NO REGISTRADA .....	82
4.4. EL REGISTRO DE UNA MARCA SONORA .....	83
4.5. EFECTOS DEL REGISTRO.....	84
4.6. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE UNA MARCA SONORA.....	85

4.7. DURACIÓN DEL REGISTRO .....	87
4.8. TRÁMITE PARA EL REGISTRO DE UNA MARCA SONORA.....	87
4.8.1. PRIORIDAD EN EL REGISTRO DE MARCA.....	87
4.8.2. REQUISITOS QUE DEBE ACOMPAÑAR UNA SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA.....	89
4.9. PRIMERA ETAPA DE LA TRAMITACIÓN DE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA ANTE LA OFICINA DE LA DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.....	91
4.10. SEGUNDA ETAPA DE LA TRAMITACIÓN DE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA ANTE LA OFICINA DE LA DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.....	93
4.11. TERCERA Y ÚLTIMA ETAPA DE LA TRAMITACIÓN DE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA ANTE LA OFICINA DE LA DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.....	97
4.12. PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACION EN VIA ADMINISTRATIVA.	101
4.12.1 LA REPOSICION.....	104
4.12.2 LA APELACION.....	105
4.12.3 LA NULIDAD DEL REGISTRO: EL RECURSO DE REVISION.....	105
4.13. LA CANCELACION DEL REGISTRO.....	109
4.14. LA RENUNCIA AL REGISTRO O CANCELACION VOLUNTARIA.....	114
5. CONCLUSIONES.....	115
5.1 RECOMENDACIONES.....	119
ANEXOS.....	122
EXTRACTO EN ESPAÑOL Y ABSTRACT INGLES.....	146
REFERENCIAS.....	149
• BIBLIOGRAFÍA.....	150
• TEXTOS LEGALES.....	152
• INTERNET.....	153
ÍNDICE.....	154



