



Universidad del Azuay

Facultad de Ciencias Jurídicas

Carrera de Derecho

**LA INEFICACIA EN LA PROTECCIÓN DE
DERECHOS DEL TITULAR DE UNA MARCA
CON EL ACUTAL CÓDIGO ORGÁNICO DE
LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS
CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E
INNOVACIÓN**

Autor:

Santiago Andrés Rodas Ochoa

Director:

Dr. Paúl Rolando León Altamirano

Cuenca – Ecuador

Año 2022

DEDICATORIA

Para mi familia y todas aquellas personas que me han acompañado a lo largo de esta etapa de mi vida, y han aportado de cualquier manera para la consecución de este nuevo logro personal.

AGRADECIMIENTO

A mi familia y seres queridos, por su apoyo y confianza incondicional en todos los ámbitos de mi vida.

A mi profesor, jefe y amigo, Doctor Paúl León Altamirano, por todo su aporte y apoyo, tanto en la elaboración del presente trabajo, como en mi formación en el mundo jurídico.

RESUMEN:

Tras la entrada en vigencia del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación; se han presentado diversos inconvenientes en las disposiciones normativas que regulan las marcas; por lo que, en el presente trabajo de titulación se pretenderá exponer, analizar y criticar, respecto de aquellos yerros en los que ha incurrido el legislador sobre las disposiciones normativas contenidas en la referida norma; por los cuales se generan conflictos de carácter transcendental tanto en el ámbito teórico, así como también en lo práctico sobre las marcas; mismos que repercuten negativamente en la tutela de los derechos de los titulares, generando inseguridad jurídica e ineficacia en la protección de derechos de los administrados.

Por lo que, de tal manera, se demostrará la ineficacia en la protección de los derechos del titular de una marca, con la aplicación de la normativa legal vigente en la República del Ecuador.

Palabras clave: Código Ingenios, derechos de titular, ineficacia, marcas, protección.

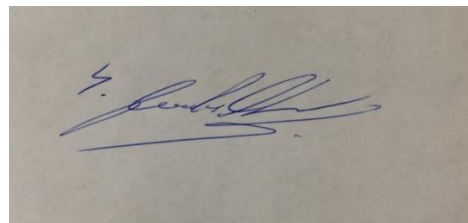
ABSTRACT:

After the entry into force of the Organic Code of the Social Economy of Knowledge, Creativity, and Innovation, there have been several drawbacks in the normative provisions that regulate trademarks; therefore, this degree work will be intended to expose, analyze and criticize, regarding those errors in which the legislator has incurred on the normative provisions contained in the regulation as mentioned earlier; These errors generate conflicts of a metaphysical nature both in the theoretical and practical aspects of trademarks, which have negative repercussions on the protection of the rights of the owners, generating legal insecurity and ineffectiveness in the safety of the rights of those who are administered.

Therefore, the ineffectiveness in protecting the rights of the holder of a trademark will be demonstrated with the application of the legal regulations in force in the Republic of Ecuador.

Keywords: brands, Code Mills, inefficiency, owner rights, protection

Translated by



Santiago Rodas Ochoa
C.C. 0105664908

ÍNDICE

DEDICATORIA	I
AGRADECIMIENTO	II
RESUMEN:	III
ABSTRACT:	IV
CAPÍTULO I	1
1. GENERALIDADES DE LAS MARCAS	1
1.1 Concepto	1
1.2 Requisitos que debe reunir la marca	3
1.3 Tipos de marcas	10
1.3.1 Marcas Tradicionales	11
1.3.2 Nuevos Tipos de Marcas	17
1.4 Funciones de la marca	25
CAPÍTULO II	30
2. PROBLEMAS DE LA TRANSFERENCIA DE SOLICITUDES EN TRÁMITE	30
2.1 Implicaciones de la transferencia	30
2.2 Relación con la mala fe	33
2.3 Protecciones contractuales	38
2.4 Medidas cautelares y un símil con patentes	39
CAPÍTULO III.	45
3. PROBLEMAS DE LA DECLARATORIA DE NOTORIEDAD	45
3.1 Las marcas notorias	45
3.2 Necesidad de declaración de notoriedad	49
CAPÍTULO IV.	54
4. DEFICIENTE PROTECCIÓN Y OBSERVANCIA DE LOS DERECHOS DEL TITULAR DE LA MARCA	54
4.1 La tutela administrativa como única vía de protección de derechos del titular.	54
4.1.1 Supresión del artículo 293 de la Ley de Propiedad Intelectual.	59
4.1.2 Artículo 289 de la Ley de Propiedad Intelectual y su actual concepción como medidas cautelares.	61
4.1.3 Caso práctico que evidencia la problemática planteada.	63
CONCLUSIONES	67
RECOMENDACIONES	69

CAPÍTULO I

1. GENERALIDADES DE LAS MARCAS

1.1 Concepto

Para un idóneo análisis del presente trabajo de titulación, debemos en primer lugar remitirnos al concepto básico de Marca; siendo menester exponer los criterios de diferentes doctrinarios en la materia, para que de esta manera logremos determinar los elementos comunes en las definiciones y concepciones de los mismos, con la finalidad de establecer una correcta concepción de esta figura jurídica, y comprobar si es que esta se encuentra de conformidad a nuestro marco jurídico ecuatoriano.

En este sentido, el doctrinario Jorge Otamendi define a las marcas como “[...] el signo que distingue un producto de otro o un servicio de otro.”(Otamendi 2002).

Luis Eduardo Bertone manifiesta que “[...] las marcas son signos con capacidad distintiva utilizados para distinguir productos y servicios”(Bertone y Cabanellas 2003:19).

Por otro lado, Ricardo Metke Méndez, afirma que “La marca es un signo o combinación de signos que utiliza el empresario para identificar en el mercado los productos de fábrica o comercializa los servicios que presta, con el propósito de distinguirlos de otras alternativas que se ofrezca en el mercado.” (Metke 2001:53).

El autor nacional ecuatoriano Marcelo Ruíz, considera a la marca como “Todo signo distintivo destinado a diferenciar los productos y servicios de una empresa o persona determinada con los de la competencia y que sean reconocidos en el mercado por el público consumidor”(Marcelo Ruíz, 2013, p. 84).

Con estas definiciones iniciales sobre la marca, se puede colegir que la misma es un signo distintivo que protege a determinados bienes o servicios que le pertenecen a una persona, sea natural o jurídica, con la finalidad de diferenciar a dichos bienes o servicios de su competencia en el mercado ante el público consumidor.

Una vez expuesta la definición doctrinaria de las marcas, nos debemos referir a la normativa aplicable al ordenamiento jurídico ecuatoriano, considerando el Art. 359 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, 2016 (en adelante Código Ingenios) que establece “*Se entenderá por marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.*”

Podrán registrarse como marcas los signos que sean susceptibles de representación gráfica.”, artículo que posee considerable similitud con lo que señalaba anteriormente el Art. 194 de la Ley de Propiedad Intelectual “*Se entenderá por marca cualquier signo que sirva para distinguir productos o servicios en el mercado[...]*” (Anón 2006). En relación a la definición doctrinaria y a la definición de la normativa nacional ecuatoriana, podemos observar que efectivamente existe una coincidencia sobre la figura jurídica objeto de análisis, por lo que no se requiere mayor profundidad sobre el presente punto.

Es ineludible la alusión a las normas internacionales que regulan a las marcas y que tienen vigencia de aplicación al ordenamiento jurídico nacional; es por ellos que nos encontramos ante la inminente obligación de referirnos en este punto a la Decisión No. 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, la cual se encuentra vigente desde el año 2001 y que regula todo lo que se refiere a Propiedad Industrial, ergo, regula a figura jurídica de las marcas; y, específicamente en su Art. 134 se define a la marca como “*cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.*” (Anón 2001b), concepto que ha sido brevemente desarrollado e interpretado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial No. 736-IP-2018, en el cual se señala “Se podría decir que la marca es un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofrecen en el mercado.”(Anón 2019).

De esta interpretación del Tribunal, se menciona un nuevo elemento de las marcas, y este es la inmaterialidad, lo cual a su vez nos obliga a analizar este componente básico de la marca y su reconocimiento en el marco jurídico ecuatoriano, por lo que se requiere en este punto compaginar al derecho marcario con la rama civil; los Arts. 600 y 601 del Código Civil Ecuatoriano reconocen “*Art. 600.- Sobre las cosas incorporales hay también una especie de propiedad. Así, el usufructuario tiene la propiedad de su derecho de usufructo.*” “*Art. 601.- Las producciones del talento o del ingenio son propiedad de sus autores.*”. Por lo que, si bien la marca es un bien inmaterial, se reconocen los derechos de propiedad que existe sobre esta creación; sin embargo, por una necesidad práctica y jurídica, se requiere que los bienes inmateriales se encuentren exteriorizados en un soporte material, lo cual, tal como lo mencionamos en líneas anteriores, se encuentra reconocido en el Art. 259 de Código de Ingenios al mencionar la necesidad de representación gráfica de las marcas; por lo que esta

representación gráfica es un requisito de las marcas, lo cual será debidamente tratado en lo posterior.

Como conclusión del presente acápite, una vez que hemos definido a las marcas y a su vez, expuesto la normativa nacional e internacional vigentes en nuestro ordenamiento ecuatoriano, podemos concluir que, efectivamente existe una concordancia entre las concepciones doctrinarias y las definiciones normativas de esta figura jurídica.

1.2 Requisitos que debe reunir la marca

Para que un signo pueda ser considerado como marca y se pueda registrar como tal ante la autoridad competente debe reunir ciertos requisitos, los cuales serán debidamente analizados dentro del presente numeral; dichos requisitos son:

1. Distintividad.
2. Perceptibilidad.
3. Representación Gráfica.

DISTINTIVIDAD: De conformidad a la jurisprudencia y doctrina sobre la materia, se ha considerado a la distintividad como el elemento fundamental de un signo para que el mismo sea considerado como marca, pudiendo mencionar a *prima facie* que, la distintividad es aquella característica de una marca que permite identificar un producto o servicio de otro.

Como se ha mencionado en líneas anteriores, la distintividad de un signo, al ser una condición *sine qua non* para que el mismo sea considerado como marca, amerita un análisis profundo sobre esta característica, tal como lo vamos a realizar en el presente punto.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, dentro de la Interpretación Prejudicial No. 134-IP-2009, ha determinado que la distintividad es “*la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione y los requiera.*”(Anón 2010)

El doctrinario Jorge Otamendi, manifiesta sobre la distintividad que:

“El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca. La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene ese poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades”(Otamendi 2002:27)

Marcelo Ruíz, considera a la distintividad como *“la capacidad intrínseca y extrínseca que debe tener el signo a fin de que pueda diferenciar unos productos o servicios de otros”* (Marcelo Ruíz, 2013, p. 94).

Con la definición expuesta en acápite precedente por el Dr. Marcelo Ruíz, traemos a colación dos aspectos propios del carácter distintivo de las marcas, el aspecto intrínseco y el aspecto extrínseco, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial No. 134-IP-2009 identifica a estos aspectos de la siguiente manera:

“La distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado. Y 2) distintividad extrínseca, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado.”(Anón 2010)

Con esta definición del aspecto intrínseco y extrínseco de las marcas, debemos considerar cómo estos se encuentran plasmados en nuestra normativa vigente. En primer lugar, respecto de la distintividad intrínseca de las marcas, la misma responde a la definición propia del Art. 359 del Código de Ingenios *“Se entenderá por marca cualquier signo que sea **apto para distinguir productos o servicios en el mercado.**”* (el resaltado me corresponde), indudablemente, la definición de marca en nuestro Código de Ingenios, reconoce expresamente el elemento intrínseco de la distintividad. Mientras que, por otro lado, el aspecto extrínseco se encuentra reconocido en una de las prohibiciones relativas del Art. 361 del mismo cuerpo normativo, el numeral primero determina como una causal de irregistrabilidad que tiene que ver con la distintividad extrínseca, y señala lo siguiente:

“Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pudiera causar un riesgo de

confusión o de asociación;”(Asamblea Nacional de la República del Ecuador 2016)

En este punto es menester mencionar que, el mero hecho de que una marca se encuentre en el mercado, se expone a ciertos factores de riesgo; dichos factores de riesgo han sido denominados por la doctrina como riesgo de confusión y/o asociación; sin embargo, para que exista una efectiva determinación de existencia de riesgo y/o confusión entre dos marcas, se requerirá un respectivo cotejo marcario, adoptado a cada caso en concreto, obedeciendo las reglas del cotejo marcario en cada tipo de marca.

Desde un punto de vista personal, cuando nos referimos al riesgo de confusión entre dos marcas, se requiere que al momento del cotejo marcario correspondiente, se demuestre fehacientemente, desde la óptica del consumidor del medio, cómo la marca que se pretende registrar, induce de manera errónea en la mente del consumidor a confundir (directa o indirectamente) y/o asociar los productos o servicios, que busca adquirir con otros totalmente diferentes, con un origen empresarial diferente al que realmente posee, o, que existe una vinculación económica entre los mismos; por lo que, en cualquiera de estos casos existe una afección tanto al consumidor, como al titular de la marca registrada y reconocida en el mercado.

Finalmente, sobre este requisito debemos tomar las palabras de Luis Alberto Vera, quien indica que *“Esta capacidad distintiva de la marca constituye un elemento esencial para el titular del signo marcario, al constituir el eslabón que le une con el consumidor y le permite identificar su origen, es decir que se convierte en el puente entre los elementos”*(Vera Castellanos 2017:22). Con este argumento, se colige que la distintividad es un requisito que cumple un rol de triple protección; en primer lugar al signo distintivo en sí mismo (tal como se ha analizado en líneas anteriores), en segundo lugar al titular de la marca, y finalmente al consumidor, lo cual se encuentra respaldado con la Interpretación Prejudicial No. 23-IP-98 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el que se ha determinado lo siguiente:

“la distintividad importa tanto al empresario, quien ofrece en el mercado un producto con el propósito de hacer conocer su origen, la calidad y condiciones del mismo, como al consumidor quien desea adquirir un producto de determinado origen y calidad.”(Anón s. f.)

Por todo lo expuesto, es indiscutible la importancia de la distintividad como requisito que debe reunir la marca, ya que esta distintividad es la función esencial de la marca.

PERCEPTIBILIDAD: Tomando en consideración lo que habíamos mencionado cuando tratábamos el concepto de marca, esta es un bien inmaterial, por lo que, necesariamente debe ser exteriorizada por cualquier medio, para que a su vez el consumidor pueda asimilarla y diferenciarla en el mercado.

Si bien el presente requisito no se encuentra previsto de manera expresa en la normativa vigente, por la naturaleza propia de la marca, se requiere que la misma sea perceptible.

Respecto a la perceptibilidad el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado en su Interpretación Prejudicial No. 84-IP-2004 lo siguiente:

“La perceptibilidad, es la cualidad que tiene un signo de expresarse y materializarse para ser aprehendido por los consumidores o usuarios a través de los sentidos. Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captada y apreciada, es necesario que lo abstracto pase a ser una impresión material identificable, soportado en una o más letras, números, palabras, dibujos u otros elementos individual o conjuntamente estructurados a fin de que, al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios del producto o servicio que pretende amparar y, de esta manera, pueda ser seleccionada con facilidad.”(Anón 2005b)

De igual manera, en la Interpretación Prejudicial No. 27-IP-95, el mismo Tribunal ha señalado lo siguiente:

“Al exigir la ley comunitaria que el signo sea "perceptible" hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos, que son la única forma o manera de que el sujeto tenga conocimiento o perciba los estímulos externos. Para la recepción sensible o externa de los signos se ha utilizado en forma más general el sentido de la vista, y los signos se han caracterizado por una denominación o conjunto de palabras, una figura, un dibujo, un conjunto de dibujos, etc. Con el cambio producido en la norma comunitaria de la Decisión 85 a la 344, ahora no se exige el requisito de la "visibilidad" el que ha sido reemplazado por el de "la perceptibilidad". Entonces

con el cambio normativo, los elementos sensibles que pueden utilizarse para que puedan ser captados por los sentidos se han ampliado a los otros sentidos, el gusto, el oído, el olfato o el tacto.”(Anón 1997)

Tal como se menciona en esta jurisprudencia, se debe examinar en cada marca la forma de perceptibilidad que debe poseer la misma, en virtud de que, si bien se piensa que una marca solo puede ser percibida en un ámbito visual, esta forma simplemente contemplaría las marcas comunes u ordinarias, sin embargo, se adapta a lo que algunos tratadistas han denominado los “nuevos tipos de marcas”, en las cuales se incluyen las marcas olfativas, sonoras, gustativas, táctiles, etc.

De igual manera, no se puede obviar el hecho de que la perceptibilidad se encuentra estrechamente ligado con la necesidad de que el consumidor pueda asimilar o percibir la marca y por lo tanto identificarla para asociarla con determinado producto o servicio en el mercado, sobre lo cual el Dr. Marcelo Ruíz sostiene que, *“un signo que es perceptible es apto para constituir marca, ya que deja en quién lo observa una imagen o impresión que permite distinguir o identificar a un determinado producto”* (Marcelo Ruíz, 2013, p. 95). Reforzando el presente argumento, el Tribunal Andino se ha pronunciado en el proceso No. 192-IP-2006, de esta forma *“La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, **por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad.**”* (el resaltado me corresponde).

Consideramos que este requisito de la perceptibilidad, responde a una de las finalidades propias de la marca, en razón de que una marca se registra, principalmente, para que el consumidor pueda llegar a identificar productos o servicios en el mercado, por lo tanto, se requiere que ese bien inmaterial (marca) pueda ser debidamente percibido por el consumidor por cualquiera de sus sentidos; a través de una materialización por cualquier medio.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA: En cuanto al presente requisito, podemos afirmar que, la representación gráfica llegar a ser aquel mecanismo por el cual la marca como bien inmaterial adquiere una forma material; y por lo tanto, se cumple a través de esta representación gráfica, el requisito de la perceptibilidad; en la mayoría de casos, conforme lo señalamos en líneas anteriores, considerando los llamados “nuevos tipos de marcas”.

Como definición de este requisito tenemos la Interpretación Prejudicial No. 27-IP-95 del Tribunal Andino en la cual se menciona:

“El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor a través de los sentidos lo perciba, lo conozca y lo solicite. La implementación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse a través de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc. Estos son los medios generalizados, por el momento, con los cuales se puede usar la marca.”(Anón 1997)

De igual manera en la Interpretación Prejudicial No. 135-IP-2004 se afirma:

“La susceptibilidad de representación gráfica, permite constituir una imagen o una idea del signo, en sus características y formas, a fin de posibilitar su registro. Consiste en descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc. de manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.”(Anón 2004)

Con estas definiciones que nos trae el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, nos permitimos destacar que la materialización de la marca se la realiza comúnmente por descripciones gráficas y literarias.

Sobre la representación gráfica Marcelo Ruíz expone:

“... un signo para ser registrable debe tener la posibilidad de ser expresado o descrito mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes pueden ser apreciados por quien lo observe. Esta característica es importante a efectos de la publicación de las solicitudes de registro en los medios oficiales o recetas de propiedad industrial”(Marcelo Ruíz, 2013, p. 96)

De esta referencia del tratadista ecuatoriano, podemos observar un elemento particular sobre este requisito, y es que la representación gráfica tiene efectos prácticos para la publicación que debe realizar la autoridad competente, en nuestro caso el SENADI, en la gaceta respectiva de propiedad industrial.

En este punto es preciso plantearse la siguiente interrogante ¿Qué sucede en los casos de “los nuevos tipos de marcas” o en las marcas no tradicionales? Es decir, en los casos en los que la representación gráfica no sea posible, como por ejemplo en las

marcas olfativas, sonoras o gustativas; lo cual será debidamente analizado en el subcapítulo correspondiente.

Sobre este particular los doctrinarios Bertone y Cabanellas sostienen:

“Cabe determinar qué signo son calificables como no susceptibles de representación gráfica. Respecto de los signos sonoros, en ciertos casos no presentan dificultades prácticas para su representación gráfica -como sucede con los sonidos musicales, respecto de los cuales pueden ser empleados pentagramas-, mientras que en otros -rugidos, chirridos, etc.- tal representación puede ser prácticamente imposible. En estos casos, sin embargo, frente a la falta de una prohibición en el derecho argentino, debería ser factible una descripción gráfica o verbal del sonido, acompañado por una grabación del mismo”(Bertone y Cabanellas 2003:434-35)

Si bien Bertone y Cabanellas plantean una solución sobre determinados sonidos, todavía se generan dudas prácticas en cuanto a la representación gráfica de ciertos sonidos y continuamos con el problema de otras marcas como las olfativas, gustativas y táctiles; lo cual será tratado a profundidad en lo posterior.

Finalmente, se deduce que la representación gráfica es un requisito dirigido a la práctica del registro que debe realizar la autoridad nacional competente; por lo que en teoría, si una marca cuya representación gráfica sea compleja de plasmar, el registro de la misma podría ser concedido al solicitante; sin embargo, el Art. 359 del Código de Ingenios considera como un requisito esencial y de obligatorio cumplimiento del signo distintivo para que este sea registrado como marca *“Podrán registrarse como marcas los signos que sean susceptibles de representación gráfica.”*(Asamblea Nacional de la República del Ecuador 2016), artículo que se encuentra relacionado con el numeral primero de las prohibiciones absolutas al registros de una marca según el Art. 360 del mismo cuerpo normativo, que dispone *“No podrán registrarse como marcas los signos que: 1. No puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior;...”*(Asamblea Nacional de la República del Ecuador 2016).

Por lo que se deduce que, en nuestro país se deberá solventar la forma de representación gráfica, en todos los casos, para que se proceda con el registro de la marca solicitada.

Si bien la representación gráfica es el medio por el cual se materializa la perceptibilidad de las marcas, este requisito se encuentra ligado más con la forma en la cual la autoridad competente lleva los registros y publicaciones de las marcas registradas en su jurisdicción, que a un requisito inexorable que se requiere que cumpla el signo distintivo para ser considerado como marca, en virtud de que existen signos que pueden ser registrados como marcas, sin que se cumpla a cabalidad la representación gráfica, tal como lo vamos a analizar en lo posterior cuando examinemos los denominados “nuevos tipos de marcas”.

1.3 Tipos de marcas

En la actualidad, es innegable el hecho de que, el mercado globalizado obliga a los empresarios y emprendedores a la creación de innumerables tipos de marca, mediante las cuales se pretende proteger a los productos y servicios que se ofrecen en el mismo, por lo que, se requiere que la figura jurídica de la marca se adapte a cada caso en concreto, en el cual se busca proteger al producto o servicio específico ofertado al consumidor; en razón de este motivo, la jurisprudencia y doctrina, ha creado diversas categorías marcarias, las cuales requieren un análisis particular para cada caso, y en el presente texto, lo realizaremos con un miramiento directo a la normativa nacional e internacional vigente en nuestro ordenamiento jurídico.

El Art. 359 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación señala:

“Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos o medios: 1. Las palabras o combinación de palabras; 2. Las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; 3. Los sonidos, olores y sabores; 4. Las letras y los números; 5. Un color delimitado por una forma o una combinación de colores; 6. La forma de los productos, sus envases o envolturas; 7. Los relieves y texturas perceptibles por el sentido del tacto; 8. Las animaciones, gestos y secuencias de movimientos; 9. Los hologramas; y, 10. Cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores”(Asamblea Nacional de la República del Ecuador 2016).

Todas estas posibilidades de marcas se encuentran debidamente estudiadas por la doctrina, y desarrolladas por la jurisprudencia, tal como los observaremos a continuación.

Para un estudio práctico y didáctico, realizaremos el estudio de los tipos de marcas partiendo de una clasificación dividida en dos grandes grupos, dentro de los cuales, considerando la amplitud del mundo marcario, abarcaremos los principales tipos de marca.

1.3.1 Marcas Tradicionales

Dentro de la presente rama de clasificación, podemos mencionar que hemos denominado como marcas tradicionales aquellas que se presenta de manera más común, y que su regulación legal, ha existido con anterioridad a los nuevos tipos de marca.

MARCAS DENOMINATIVAS: también conocidas como nominales o verbales, podemos afirmar que son aquellas que se encuentran formas o constituidas por palabras.

Luis Alberto Vera define a estas marcas como *“Signos distintivos destinados a identificar productos y/o servicios, a partir de una grafía, letra o conjunto de letras, palabra o conjunto de palabras, con o sin significado idiomático”*(Vera Castellanos 2017:63). Es decir, nos encontramos ante la necesidad de que este tipo de marcas gocen de una distintividad, netamente fonética.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el proceso 63-IP-2004 manifiesta sobre las marcas denominativas *“[...] utilizan un signo fonético y están formadas por una o varias letras, palabras o números que, integradas en un todo pronunciable, pueden hallarse provistas o no de significado conceptual.”*(Anón 2005a)

Dentro de este tipo de marcas, por su naturaleza propia, podemos encontrar una subclasificación, dentro de la cual trataremos a las marcas de fantasía, evocativas, y descriptivas.

Sobre las marcas denominativas de fantasía, podemos mencionar que estas son palabras creadas por el titular de la misma, el doctrinario Jorge Otamendi afirma que estas marcas se tratarían sobre *“la creación de un vocablo. Este puede no tener significado alguno, aunque puede evocar alguna idea o concepto”*(Otamendi 2002:28). Un claro ejemplo de marca de fantasía es la marca KODAK. Sobre esta subclasificación

es indispensable considerar que existe un mayor poder distintivo, sin embargo, el titular de la marca tendrá como un reto principal, que los consumidores se familiaricen con esta para recordarla e identificar directamente el producto o servicio que protege; y, si es que lo logra, su poder distintivo será único en el mercado. Así también, que existe la posibilidad de que la marca de fantasía también puede ser una palabra ya existente, e incluso común en nuestro lenguaje, pero que está no se relaciona de ninguna manera con el producto o servicio que va a proteger, como por ejemplo la marca de ropa MANGO, al respecto, Jorge Otamendi sostiene *“Puede decirse, también, que una marca de fantasía puede ser aquella constituida por una palabra con significado propio que ha sido elegida para distinguir un producto o servicio y que es tal por no evocarlos ni a éstos ni a ninguna de sus características”*(Otamendi 2002:29), no obstante, parte de la doctrina, las ha denominado como arbitrarias.

En cuanto a las marcas evocativas, como bien su nombre lo indica, estas llegarían a hacer alusión a los productos o servicios que protegen, a su calidad y/o características. El tratadista referente en esta materia Jorge Otamendi señala *“Es aquella que da al consumidor una idea clara sobre alguna propiedad o característica del producto o servicio que va a distinguir, o aún de la actividad que desarrolla su titular”*(Otamendi 2002:30), empero, se debe tomar en consideración que, la relación entre la marca y el producto, no puede ser directa para que la marca sea registrable, tal como señala el Tribunal Andino en el Proceso 70-IP-2013 del 08 de mayo de 2013:

“Las marcas evocativas o sugestivas no hacen relación directa e inmediata a una característica o cualidad del producto como sucede en las marcas descriptivas. El consumidor para llegar a comprender qué productos o servicios comprende la marca debe utilizar su imaginación, es decir, un proceso deductivo entre la marca o signo y el producto o servicio”

Es decir, se requiere un esfuerzo imaginativo del consumidor, para que la marca goce de distintividad, aunque en este tipo de marcas dicha distintividad se vuelve débil, en razón de que el titular de la marca evocativa no podrá impedir que otras marcas también cumplan este rol de evocar iguales ideas o características del producto o servicio que protege.

Respecto de las marcas descriptivas, son aquellas que *“describen la naturaleza, función, cualidades u otras características de los bienes o servicios a distinguir.”* (Bertone y Cabanellas 2003:302), la consecuencia de estas descripciones sería la

irregistrabilidad de la marca, cuando esta descripción no cumpla con el requisito del esfuerzo imaginativo, ya que incurriría en la prohibición absoluta 6 del Art. 360 del Código de Ingenios “6. Consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;” (Asamblea Nacional de la República del Ecuador 2016). Marcelo Ruíz sostiene que las marcas descriptivas *“tienen una relación directa con las características o cualidades de los productos o servicios a ser distinguidos con la marca, lo que las hace irregistrables; ya que su registro le daría una ventaja competitiva ilegítima al titular de dichas marcas”*(Marcelo Ruíz, 2013, p. 110)

MARCAS GRÁFICAS: Estas consisten en figuras, dibujos o imágenes que son perceptibles de manera visual. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial No. 63-IP-2004, ha definido a este tipo de marca como *“signos visualmente perceptibles que se expresan en la forma externa de imágenes, figuras o dibujos, provistos o no de significado conceptual.”*

Luis Alberto Vera Castellanos las define de la siguiente manera:

“Hablamos de marcas y nominados cuando consideramos que son figuras logotipos que realizan la diferenciación visual a una marca, donde su reconocimiento no se hace por su fonética pues no necesariamente tiene expresión fonética, sino que son reconocidas por su presencia visual, es decir que son perceptibles por el sentido de la vista en especial”(Vera Castellanos 2017:65).

Ricardo Metke trata sobre este tipo de marcas manifestando *“son las constituidas por dibujos, que pueden ser representativos de una cosa o ser enteramente caprichosos”*(Metke 2001:66).

En este punto debemos diferenciar las marcas puramente gráficas, las figurativas y la marca gráfica que evoca; definiciones tratadas por Fernández Novoa en la interpretación judicial referida anteriormente, de la siguiente manera:

“La doctrina distingue entre las marcas puramente gráficas, en las cuales la figura "se limita a evocar en la mente de los consumidores tan sólo la imagen del signo utilizado como marca: un conjunto de líneas y, en su caso, colores"; las figurativas, en las cuales la figura "suscita en el consumidor no sólo una imagen visual, sino un determinado concepto concreto: el concepto del cual es expresión

gráfica la imagen utilizada como marca; el nombre con el que es formulado este concepto, es también el nombre con el que es conocida la marca gráfica respectiva entre los consumidores"; y la "marca gráfica que evoca en la mente de los consumidores un concepto abstracto o motivo al que se asciende a través de un proceso de generalización" (Anón 2005a)

Sobre las marcas gráficas figurativas Vera Castellanos comenta que *"Podemos considerar marcas figurativas, a las que la figura suscita en el consumidor no sólo una imagen visual, sino de un determinado concepto más complejo y profundo..."* (Vera Castellanos 2017:66).

Otro factor a considerar es el que plantea el profesor Jorge Otamendi si sobre estas marcas se puede impedir el registro o uso de marcas denominativas de los objetos que representan; y coincide con el argumento de Breuer Moreno para la respuesta a la interrogante, en dicho argumento se expone:

"Como fatalmente los emblemas despiertan ideas determinadas, la forma particular que se les dé tiene una importancia relativa: la idea y el nombre de la idea serán siempre los mismos, cualesquiera que sean estas formas. De ahí que la marca emblemática proteja no solamente la forma que se haya adoptado en el registro sino cualquier otra que despierte la misma idea; porque cualquier otra forma sería confundible con el emblema registrado"(Otamendi 2002:38).

Nuestro criterio al respecto, es que se deberá analizar en cada caso en concreto el riesgo de confusión existente entre las dos marcas, ya que el titular de una marca figurativa, solo puede presentarse al consumidor a través de la imagen registrada, y una misma denominación de la figura causaría confusión y/o asociación en el consumidor; sin embargo, también se debe tomar en cuenta que el titular no se puede apropiarse de figuras genéricas.

MARCAS MIXTAS: Este tipo de signo distintivo, goza de un elemento denominativo y un elemento gráfico.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina define a las marcas mixtas como aquellas que *"se encuentran constituidas por dos elementos que forman parte del conjunto del signo: una denominación, semejante a la clase de marcas arriba descrita, y un gráfico, definido como un signo visual que se expresa en la forma externa de una imagen, figura o dibujo."* (Anón 2005a)

Si bien existen dos elementos en las marcas mixtas, la marca no deja de ser una unidad, por lo que, la protección concedida en el registro deberá ser integral; sin embargo, existen reglas de cotejo para marcas mixtas, creadas por la jurisprudencia, reglas que se encuentran claramente establecidas en la Interpretación Prejudicial No. 121-IP-2010 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina “*(el signo mixto) es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado... El elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto... Deberá identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor*”. (Anón 2011)

MARCAS NOTORIAS Y DE ALTO RENOMBRE: Si bien las marcas notorias serán debidamente tratadas en el capítulo segundo del presente trabajo, es imperioso recalcar que las marcas notorias las consideramos como parte de los tipos de marcas tradicionales.

De manera muy breve determinaremos que es una marca notoria, en primer lugar la Decisión 486 en su artículo 224 define a la marca notoria: “*Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido*”(Anón 2001b) Es decir, la marca, por su popularidad y reconocimiento por el sector en el mercado al cual está destinado el producto o servicio, goza de un nivel superior al ordinario, que conlleva una protección especial.

En cuanto a las marcas de alto renombre, debemos tomar en consideración el argumento de Jorge Otamendi:

“Hay distintos grados de notoriedad. Pueden distinguirse las marcas notorias de las de alto renombre. Aquellas son conocidas por gran parte del público consumidor del servicio producto que distingue, y éstas, conocidas por

gran parte del público, sean estos sus consumidores actuales o potenciales.”(Otamendi 2002:446).

Es decir, continuando con los conceptos señalados, la marca de alto renombre se encuentra en un grado más alto que la notoria, y el factor esencial que debe concurrir para que una marca sea considerada como de alto renombre, es que debe ser conocida, no solo por el sector del mercado al cual se destina el producto o servicio, sino que su conocimiento debe por parte del público en general. En este sentido, el Art. 198 de la Ley de Propiedad Intelectual anterior, indicaba que, *“Para determinar si una marca es de alto renombre se tendrán en cuenta, entre otros, los mismos criterios del artículo anterior, pero **deberá ser conocida por el público en general.**”* (Anón 2006) (el resaltado me corresponde), nos encontramos ante la obligación de remitirnos a la ley derogada por el Código de Ingenios, mismo que ni siquiera menciona la existencia y mucho menos la regulación de este tipo de marca.

Continuando con el análisis respectivo, claro está que *“Cuanto mayor sea la notoriedad de la marca, mayor podría ser la extensión de la protección a productos diferentes”*(Otamendi 2002:446), y tal como se menciona en los acápites precedentes, así como también en el Manual para Examen de Marca en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países Andinos *“Una parte de la doctrina considera que las marcas famosas (renombradas o de alto renombre) son una especie dentro de la categoría de las marcas notorias...”* la protección de la marca de alto renombre goza de un régimen muy especial.

Dicho régimen especial es expuesto por Luis Alberto Vera de la siguiente manera:

“... cuya presencia y preferencia supera los límites geográficos y políticos de las legislaciones, el comercio local y nacional, transformándose en representativo nivel internacional, además de superar el principio de la territorialidad, también lo hace respecto de la regla de especialidad, es decir, son productos o servicios que han alcanzado un altísimo grado de conocimiento, no sólo en el sector pertinente de los consumidores sino respecto a los consumidores en general...” (Vera Castellanos 2017:78).

Finalmente, sobre las marcas de alto renombre, se requiere mencionar un elemento adicional al de conocimiento del público en general, y es que en las marcas de alto renombre los consumidores deben asociar al producto o servicio con una alta

calidad, Fernández Novoa comenta *“La marca renombradas se caracteriza precisamente por ser portadora de un elevado goodwill que se apoya en el alto nivel de calidad de los productos o servicios”*(Fernández-Novoa 2004). De igual forma, Bertone-Cabanellas plantean *“Las marcas célebres son las que no solamente reúnen condiciones de notoriedad, sino también una reputación de que los productos por ellas identificados son de alta calidad...”* (Bertone y Cabanellas 2003:317).

De esta manera, hemos analizado los principales tipos de marcas, a los cuales hemos considerado dentro del grupo de marcas tradicionales, basados en un principio de temporalidad de sus regulaciones legales, así como también su amplio tratamiento en jurisprudencia y doctrina.

1.3.2 Nuevos Tipos de Marcas

Como bien se había mencionado con anterioridad, el comercio actual globalizado ha obligado a los oferentes de productos y servicios en el mercado, a crear nuevas e ingeniosas formas de presentar hacia los consumidores sus productos y servicios, por lo que la entrada en vigencia del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, nos presenta en su Art. 359 los signos o medios que pueden constituirse como marcas; entre los cuales además de los tipos de marcas tradicionales, destacan nuevas formas o signos que pueden llegar a registrarse como marca, como por ejemplo los contenidos en los numerales 3 (los sonidos, olores y sabores), 5 (colores), 7 (relieves o texturas) entre otras; las principales nuevas formas, serán tratadas a continuación con sus particulares correspondientes.

MARCAS SONORAS: se entiende como marca sonora *“un sonido, un conjunto y/o combinación de sonidos que se hallan asociado a0 un producto o servicio, suficientemente distintivos que son percibidos por el sentido del oído...”* (Vera Castellanos 2017:96).

Sobre este tipo de marcas Jorge Otamendi enuncia:

“Un sonido puede constituir una verdadera marca. El público, en general, al oír al comienzo de una producción cinematográfica el rugido de un león sabrá que se trata de un producto de la “MGM”. Los signos sonoros no están excluidos expresamente de la ley y, si tienen carácter distintivo, podrían ser registrables.”(Otamendi 2002:63).

De la opinión expuesta, se destaca el elemento trascendental del carácter distintivo, mismo que puede comprender tanto una melodía como un simple ruido, siempre que cualquiera de estos cumpla el rol de distintividad, y que, de tal manera, el consumidor identifique al signo distintivo y su origen empresarial.

El problema práctico se encuentra, al igual que en la mayor parte de los nuevos tipos de marcas, en la representación gráfica del sonido. Cuando el sonido que se pretende registrar, es una melodía compuesta por notas musicales, su representación gráfica no presenta mayor problema, considerando que a través de un pentagrama musical solventaríamos la representación gráfica. Sin embargo, en caso de que el sonido a registrar sea un ruido, como por ejemplo el caso expuesto por el profesor Otamendi del rugido del león de MGM, o la tentativa de registro por parte de la reconocida marca de motocicletas estadounidenses Harley-Davidson del sonido de su motor “V-twin”, existen posiciones encontradas al respecto.

“El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas resolvió, en el asunto N° C-283/01, que una marca sólo puede consistir en un sonido representado gráficamente – por ejemplo, mediante imágenes, líneas o caracteres – y que su representación ha de ser clara, exacta, autónoma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva. El Tribunal excluyó específicamente las descripciones escritas en las que se indique que el sonido consiste en las notas que forman una obra musical, o que es la voz de un animal, o una onomatopeya, o, simplemente, una secuencia de notas musicales.”(Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 2009).

Es decir, la Comunidad Europea considera que procede el registro de marcas sonoras, simplemente de tonos, más no de ruidos; argumento que se encuentra respaldado por el criterio de los tratadistas Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas “...mientras que en otros casos -rugidos, chirridos, etc.- tal representación puede ser prácticamente imposible.” (Bertone y Cabanellas 2003:434). Considerando la presente perspectiva, en nuestro país, existe la condición especial del Art. 359 “Podrán registrarse como marcas los signos que sea susceptibles de representación gráfica.”(Asamblea Nacional de la República del Ecuador 2016). Por lo que se deduce que mantenemos el mismo criterio de registrabilidad de la Comunidad Europea, y consecuentemente aquellos signos en los que no se pueda materializar una representación gráfica el SENADI deberá negar su registro.

Criterio con el cual, no coincidimos, en razón que si el sonido que se pretende registrar, efectivamente cumple con el requisito indispensable de distintividad, y por lo tanto, cumple con su rol de distinguir a los productos o servicios en el mercado y de diferenciarlos de otros signos, el consumidor llegaría a identificar tanto el producto o servicio así como también su procedencia empresarial; adicionalmente, está claro que el requisito de perceptibilidad se cumple, por la naturaleza propia de las marcas sonoras. Por lo que la representación gráfica bien puede realizarse mediante un archivo en formato MP3 que contenga el sonido, sin la necesidad de una representación gráfica que cumpla con los requisitos exigidos por la jurisprudencia, en razón de que estos llegarían a convertirse en una mera formalidad, en un proceso de registro de una marca que es sin duda alguna susceptible de registro.

Desde una óptica personal, la Oficina Nacional Competente, podrá otorgar el registro de una marca sonora siempre que cumpla con la distintividad y la representación gráfica, ya sea mediante notas musicales, descripción de palabras o incluso por archivos de sonido o discos compactos donde el sonido se encuentre materializado.

MARCAS OLFATIVAS: Sencillamente se infiere que estas marcas son aquellas que se encuentran compuestas por olores *“Quien dote al envase o envoltorio que usa para vender un producto de un determinado aroma, puede, con todo derecho querer ser el único en distinguir su producto con el aroma respectivo”*(Otamendi 2002:65).

Una marca olfativa registrada es el caso del aroma de las pelotas de tenis, cuyo aroma ha sido descrito como “olor a hierbas recién cortada” *“la OAMI aceptó el registro basándose en que el olor era reconocido inmediatamente y por lo tanto cumplía con el requisito de representación gráfica (Resolución de la Segunda sala de la OAMI de 11 de febrero de 1999)”*(Marcelo Ruíz 2013:90). De igual manera en el Reino Unido se concedió el registro *“... una empresa de neumáticos con “olor florar que recuerda al de las rosas...”* (Vera Castellanos 2017).

Sin embargo, es preciso destacar el hecho de que el olor no sea el producto como tal, como en el caso de las fragancias. Al respecto Luis Alberto Vera expresa:

“... que su apropiación no afecte al medio ni a los productores por ser considerada esa posible marca el genérico del producto, por ello que en este tipo

de marcas no se podrá entregar exclusividad al aroma natural de un producto, los perfumes de aceite esenciales [...] por consiguiente, carecen de capacidad distintiva; y, los aromas que son comunes en el sector de actividad, es el caso del aroma de limón los productos de limpieza, utilizado para hacer el producto más agradable atractivo”(Vera Castellanos 2017:105).

De igual manera, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual se ha pronunciado de la siguiente manera “... para obtener el registro de una marca olfativa será necesario que se demuestre la posibilidad de representación visual del aroma del producto, además de la demostración de que el aroma no es el producto mismo, sino únicamente sus signos ...”(Vera Castellanos 2017:105).

Una vez más, nos encontramos ante un problema práctico de representación gráfica, ya que se puede considerar que la representación gráfica del aroma podría ser la fórmula química, sin embargo, esta no describiría el aroma como tal. Respecto de la representación gráfica se han planteado tres formas de realizarlo: a) fórmula química, b) descripción escrita, c) por medio de un depósito.

Sobre la posibilidad de transcribir la fórmula química:

“Resulta que el caso de la presentación de la fórmula química, prácticamente no ha sido admitido como forma de cumplir un requisito debido a que la fórmula química no representa el olor de una sustancia, no constituye una representación suficientemente clara y precisa de marca”(Vera Castellanos 2017:106).

En cuanto la descripción escrita el tribunal competente europeo ha determinado 4 requisitos “1. Debe ser precisa... 2. Debe ser clara... 3. Debe ser completa ... 4. Debe ser duradera ...5. Debe ser objetiva...”(Vera Castellanos 2017:107).

Respecto del depósito de una muestra del aroma, nos sumamos al criterio de Vera Castellanos “carece de estabilidad y durabilidad” que se requiere para una adecuada representación gráfica.

MARCAS GUSTATIVAS: Las marcas gustativas consisten en sabores que pretenden diferenciar a un producto en el mercado; al igual que las marcas olfativas, solamente protegen productos, más no servicios, conforme lo dispone el Comité Permanente Sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas de la OMPI “Al evaluar la posibilidad de registrar este tipo de signo,

pueden aplicarse principios semejantes a los que corresponden a los olores y podría aducirse que las marcas gustativas sólo pueden aplicarse a los bienes y no a los servicios.”(Comité Permanente Sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas de la OMPI 2006).

Nuevamente, nos encontramos ante el mismo problema práctico, de la representación gráfica. La OMPI señala sobre esto que:

“En el caso de las marcas gustativas tal vez resulte más fácil la representación gráfica – según el SCT, “[e]n un caso concreto, el requisito de representación gráfica se satisfizo por medio de una descripción por escrito del sabor e indicando que corresponde a una marca gustativa” –, pero cumplir el requisito de carácter distintivo y probar la ausencia de funcionalidad resulta aún más problemático que en los otros tipos de marcas.

En la resolución del asunto R 120/2001-2, la OAMI rechazó la solicitud de registro del aroma a fresa artificial formulada por la compañía farmacéutica Eli Lilly, fundándose en que cualquier fabricante tiene derecho a añadir el aroma a fresa artificial a sus productos para disimular el sabor desagradable que puedan tener, o simplemente para hacerlos agradables al gusto, y en que, por otro lado, es improbable que el sabor sea percibido por el consumidor como una marca: es mucho más probable que presuma que su finalidad es disimular el sabor desagradable del producto...”(Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 2009).

Es decir, la representación gráfica en este caso, es relativamente sencilla, considerando que esta simplemente será de manera escrita con una descripción del sabor particular, lo cual en la práctica no resulta complicado, contemplando el accionar de catadores de bebidas, como por ejemplo el whisky, en donde el catador describe la composición de la bebida destacando los sabores particulares que posee y destacan en la misma.

Sin embargo, se debe tener en cuenta lo que expone la OMPI, respecto de la descripción en la representación gráfica:

“En una reciente resolución judicial, se establecía que el sabor cuyo registro se solicitaba no era constante y podría experimentar modificaciones según el tipo o la madurez del fruto considerado. Por ello, la indicación “sabor

artificial” no bastaba para asegurar la constancia, pues existen y pueden sintetizarse diversos sabores de fresa. En consecuencia, el tribunal estableció que la marca solicitada estaba privada de todo carácter objetivo y no permitió su registro”(Comité Permanente Sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas de la OMPI 2006).

Del caso expuesto anteriormente, se concluye que el sabor a registrar como marca debe ser constante, o no modificable, para que el mismo pueda ser susceptible de registro; para efectos prácticos tomemos el caso en el que se pretenda registrar un sabor donde predomine el gusto a naranja, sabemos que existen naranjas dulces y amargas, por lo que una variación en el sabor a registrar que dependa de la naranja utilizada en cada caso específico, no incurriría en la descripción del sabor realizado en la representación gráfica; por lo que el solicitante deberá asegurar que no existirá una variación en el sabor, para que se registre la marca gustativa.

Si bien en el Código Ingenios solamente se determina de manera muy general que son registrables los sabores, el SENADI deberá analizar y estudiar cada caso en concreto para la procedencia del registro.

MARCAS DE COLOR: se consideran marcas de color *“aquellas que se encuentran constituidas por un color o combinación de colores delimitado por una forma específica”*(Marcelo Ruíz 2013:90).

Cuando se analizan las marcas de color se debe realizar una diferenciación esencial: el color individual y la combinación de colores.

El color individual: en el cual el problema práctico ya no se presenta en la representación gráfica, sino si el color goza de distintividad. Tanto en jurisprudencia como en doctrina se sostiene que generalmente un color *per se* o de manera aislada no puede ser registrado como marca *“el color posee, por sí mismo, escasa capacidad para comunicar información específica”*(Comité Permanente Sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas de la OMPI 2006).

De igual forma *“La Delegación de España mencionó que en relación con el tema del color en las marcas [...] un solo color sin una forma concreta no se daría nunca, en cuyo caso se aplicaría la prohibición absoluta que establece la falta de carácter distintivo del signo...”*(Comité Permanente Sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas de la OMPI 2010)

Por su parte Jorge Otamendi manifiesta “... *un solo color, sea este el necesario o natural o uno que le sea impuesto en forma arbitraria, no es el registrable.*”(Otamendi 2002:89).

El Art 135 literal h) de la Decisión 486 de la CAN determina “*No podrán registrarse como marcas los signos que: ... h) Consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica;*” (Anón 2001b)

No obstante a todo lo expuesto en líneas anteriores, existen ciertos casos excepcionales, en los cuales, un solo color en sí mismo puede llegar a ser registrado siempre que se pruebe su distintividad, como el caso del “*Rosso Ferrari*”, donde la Oficina Nacional Competente de Italia ha concedido el registro de la marca del color rojo de los autos Ferrari, considerando que este color goza de distintividad en razón del uso (Comité Permanente Sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas de la OMPI 2010:11)

Analizando todo lo expuesto en este punto, efectivamente existe la posibilidad de registrar una marca de color individual, siempre que se demuestre de manera fehaciente ante la autoridad competente que dicho color goza de distintividad y por lo tanto el consumidor pueda identificarla.

La combinación de colores: diferente es el caso de la combinación de colores, ya que el Art. 134 literal e) manda: “**Podrán constituir marcas**, entre otros, los siguientes signos: e) Un color delimitado por una forma, o **una combinación de colores;**” (Anón 2001b) (el resaltado me corresponde), por lo que se deriva que la combinación de colores es más factibles de reunir condiciones de registrabilidad, en razón de que posee un mayor carácter distintivo.

Jorge Otamendi señala que “*La combinación de colores registrables puede verse de cualquier manera como un color para las letras y otro para el resto del envase, porque no un color en una determinada parte del producto haciendo contraste con el color que tenga éste*”(Otamendi 2002:42).

Por lo que, independientemente que la combinación de colores sea, de diferentes colores o un mismo color en diferentes tonos, siempre que se cumpla con el elemento de la distintividad, podrá registrarse como marca de color.

En la jurisprudencia argentina se ha analizado la combinación de colores, en el caso en que uno de los clubes de fútbol más reconocidos a nivel local e intencional, el

Club Atlético Boca Juniors solicitó el registro de la combinación de sus colores el “azul y oro” aplicada a la camiseta, en la resolución se dijo:

“Lo fundamental, lo que interesa marcariamente, es que la combinación de colores - aunque se extienda a todo producto o su envoltorio- este dotada de capacidad distintiva, es decir, sea original y cumpla el papel de un elemento individualizador y, por eso mismo, que sirva para diferenciar y seleccionar el producto” (Anón 1996)

De esta manera, podemos afirmar que las marcas de colores son registrables, siempre que el solicitante demuestre la distintividad del color o combinación de colores, para que el público consumidor pueda identificar e individualizar al producto en el mercado.

MARCAS DE TEXTURAS: Este tipo de marcas se refieren a las texturas de la superficie del producto que pretende proteger.

Marcelo Ruíz manifiesta al respecto:

“Son marcas táctiles las constituidas por la superficie del producto lo que puede dar lugar a su reconocimiento, por ejemplo por tener la superficie tocada una estructura o texturas específicas y reconocibles, la representación gráfica del signo se efectúa por la impresión del relieve (braille)”(Marcelo Ruíz 2013:91).

El Directorio de la International Trademark Association (INTA) resolvió sobre el reconocimiento, protección y registro de las sensaciones táctiles, señalando que pueden llegar a ser protegidas como marcas, siempre que sean distintivas.

En la Interpretación Prejudicial No. 242-IP-2015, la cual trata sobre las marcas táctiles, se refiere a un caso presentado en nuestro país, donde la compañía multinacional Diageo Brands B.V., solicitó el registro de la marca sobre la textura en la superficie de la botella de la reconocida marca de whisky “OLD PARR”, dicha solicitud fue otorgada por parte de la autoridad nacional competente, en ese entonces el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI); y se expone lo siguiente:

“Al efecto, el solicitante presentó un arte en papel PMT 7 x 7 cm, así como una descripción del signo: “La marca de fábrica solicitada consiste en una textura superficial dura craquelada arrugada, es decir, estriada o rayada en forma de una aglomeración de formas geométricas irregulares que incluyen en su

mayoría, pentagramas, romboides y sexagramas, cuyas paredes compartidas miden de longitud entre 3 y 6 milímetros, de altura entre 0,08 y 0,5 milímetros y de grosor entre 0,1 y 1 milímetro. Las paredes y las áreas contenidas dentro de las paredes son lisas. El material en el que se use esta textura normalmente será vidrio. Se solicita y se reserva el derecho de exclusividad sobre la marca, textura superficie “OLD PARR”, en forma conjunta o separada, como marca de fábrica para usarla en distinto tamaño, con combinación de colores, tanto sola o acompañada de cualquier diseño, frase, signo o leyenda”.(Anón 2015b:19)

En este tipo de marcas, la representación gráfica no presenta mayor problema, ya que con una descripción clara y el sistema braille, se solventa el presente requisito. Sin embargo, el principal problema sería el mismo que en las marcas de color, donde se requiere que el solicitante demuestre la existencia de distintividad intrínseca en la marca que se pretende registrar.

1.4 Funciones de la marca

Una vez que hemos llegado a definir a la figura jurídica de las marcas, los requisitos que debe reunir el signo distintivo para que sea registrado como marca, y los principales tipos de marca que existen; corresponde estudiar las funciones que cumplen las marcas.

En primer lugar, se requiere destacar el hecho de que hoy en día en el mercado actual, las marcas son consideradas como el principal activo de las empresas; por lo que se colige que principalmente la marca cumple una función económica para su titular. Sobre esta función económica, Luis Alberto Vera Castellanos expresa lo siguiente:

“La marca se ha convertido en el activo intangible más importante de una empresa, por su capacidad de distinguir bienes y/o servicios, la finalidad identificadora y su apreciación económica, podemos colegir que la marca tiene función eminentemente económica dentro de esta sociedad globalizada”(Vera Castellanos 2017:30).

Como bien lo habíamos mencionado, el actual mercado competitivo obliga a quienes ofrecen productos o servicios, a que sus marcas sean identificadas por el consumidor, y que a su vez esta indique su origen empresarial y garantía en

relación a la calidad; y, consecuentemente el precio del producto o servicio pueda ser mayor o menor en relación a sus competidores.

Este reconocimiento de garantía de calidad por parte del consumidor, es el factor fundamental por el cual, una empresa se desenvuelve en el mercado de manera exitosa; y por lo tanto la marca se convierte en el activo más relevante de dicha empresa, ya que esta última posee un respaldo constante por parte de los consumidores, con la sola identificación de la marca en sus productos o servicios.

Al respecto, el profesor Carlos Fernández-Novoa manifiesta *“Y se llega a la conclusión de que la marca es el único medio que, por permitir elegir los productos a través de su identificación, hace posible que la oferta de productos de una misma clase sea transparente para el consumidor”* (Fernández-Novoa 2004).

De esta manera, se justifica el criterio expuesto por nuestra parte en líneas precedentes; por lo que, nos permite sostener que las marcas cumplen un rol económico trascendental en las empresas y en el mercado.

Adicionalmente a esta función económica, existen diversas funciones que cumplen las marcas, de las cuales examinaremos las 4 principales:

1. Distintiva
2. Indicación de origen
3. Garantía
4. Publicidad

La función distintiva: considerada como la principal función que cumplen las marcas, tomando en consideración que este es el requisito indispensable para que el signo distintivo sea considerado como marca.

Bertone y Cabanellas, al igual que la mayoría de tratadistas, ratifican el argumento expuesto *“La función distintiva se ha convertido en la condición central de la marca en sí misma”*(Bertone y Cabanellas 2003).

Marcelo Ruíz sostiene: *“La función distintiva, es una de los más importantes, puesto que sirve al titular en la comercialización de su producto o servicio y al consumidor en la elección entre los productos y servicios similares”*(Marcelo Ruíz, 2013, p. 100). De esta cita, se desprende la distintividad intrínseca y extrínseca analizada anteriormente.

En razón de que el elemento de la distintividad ya fue debidamente tratado a profundidad en los requisitos de la marca, no nos extenderemos más en el presente punto.

Indicación de origen: La presente función se encuentra relacionada con el fabricante o titular de la marca, es por ellos que también se la conoce como indicación de procedencia empresarial, es decir, el consumidor asocia el producto o servicio con la empresa que lo produce.

Marcelo Ruíz manifiesta sobre esta función:

“Desde un punto de vista de la empresa, la marca se presenta como un mecanismo de diferenciación mediante el cual cada empresario puede dar a conocer el grupo concreto de productos o servicios que introduce en el mercado, identificándose de los productos o servicios para empresarios competidores”(Marcelo Ruíz, 2013, p. 100).

Por otro lado, la indicación de origen cumple un segundo rol igual de importante que el primero, y es en relación a los consumidores, ya que la marca permite a estos elegir el producto o servicio de determinado proveedor o fabricante.

Para reforzar este argumento, nuevamente nos remitimos a las posiciones doctrinarias de Bertone-Cabanellas *“Los consumidores y usuarios pueden conocer, a través de la marca, cual es la empresa que ha producido o comercializado los bienes y servicios ofrecidos.”* (Bertone y Cabanellas 2003:39)

De igual manera Ricardo Metke declara que *“La marca le permite atribuirle al consumidor un mismo origen empresarial al producto, que a su vez le garantiza que todos los productos que él adquiere con esa marca tienen calidad uniforme”* (Metke 2001:79).

De la explicación anterior, se deriva que la función indicadora de origen se encuentra estrechamente relacionada con la función de garantía, la cual examinada a continuación.

La función de garantía: tal como se ha mencionado en la función indicadora de origen de la marca, el consumidor al elegir determinado producto o servicio sobre otros en el mercado, realiza dicha elección en función de la calidad del producto o servicio presentado por un determinado fabricante o proveedor.

Jorge Otamendi expone:

“Quien vuelve adquirir un producto o solicitar la prestación del servicio lo hace porque desea encontrar la misma o mejor calidad que el producto o servicio tenía cuando lo adquirió con anterioridad. Desde luego no se trata de mantener o lograr la óptima calidad posible sino de una calidad uniforme”(Otamendi 2002:4).

Al respecto Luis Alberto Vera nos dice *“En el plano socio-económico, la marca es un signo que indica cierta calidad del producto y/o servicio en la realidad tangible del mercado, como una experiencia vivencial del consumidor.”* (Vera Castellanos 2017:38).

El autor citado trae a colación un nuevo elemento en la presente función, y este elemento es el económico; ya que es innegable el hecho que, el precio del producto o servicio en el mercado se encuentra sujeto a esta garantía de calidad uniforme, Otamendi manifiesta que la garantía *“Juega desde luego un papel relevante en esta cuestión el precio que debe pagar el consumidor.”*(Otamendi 2002:4).

La función publicitaria: Es irrefutable la idea de que ningún tipo de producto o servicio podría publicitarse ante el público sin que exista una marca, por lo que *“La marca es el único nexo que existe entre el consumidor del producto o el servicio y su titular. Es través de la misma que su titular recogerá los beneficios, o no, de su aceptación por parte del público consumidor”*(Otamendi 2002:5).

La función publicitaria se correlaciona con las demás funciones analizadas anteriormente, ya que por medio de esta se presenta al público consumidor, la marca como signo distintivo, las características y la calidad del producto o servicio, así como también el origen empresarial.

Vera Castellanos sustenta el argumento expuesto de esta manera: *“... la Función Informativa resulta solitaria y huérfana de poder si la consideramos sola, es pues el conjunto de funciones las que permitirá a la marca, como un todo, ser protegida y dirigida correctamente.”*(Vera Castellanos 2017:42).

De esta manera cerramos el presente capítulo introductorio sobre la figura jurídica de las marcas, donde hemos expuesto de manera concreta los elementos necesarios para poder comprender la naturaleza jurídica de las marcas, y de esta forma poder realizar de

manera idónea una crítica constructiva a las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico ecuatoriano.

CAPÍTULO II

2. PROBLEMAS DE LA TRANSFERENCIA DE SOLICITUDES EN TRÁMITE

2.1 Implicaciones de la transferencia

Dentro del presente capítulo llevaremos a cabo un análisis sobre la posibilidad de transferencia de solicitudes en trámite de registro de una marca, que nos trae el Código Ingenios.

Para introducirnos en el problema práctico planteado, se requiere citar la norma específica referida anteriormente; es el Art. 374 que establece lo siguiente: “*Un registro de marca o una solicitud en trámite de registro es transferible por acto entre vivos y transmisible por causa de muerte, con o sin la empresa a la cual pertenece...*” (el resaltado me corresponde).

De la disposición legal citada, se desprende de manera evidente que, las solicitudes en trámite de registro de marcas podrán ser transferibles por acto entre vivos; es decir, la ley permite disponer de una solicitud de registro de marca, la cual aún no ha sido conferida.

Esta situación parecería a simple vista una opción que le concede la Ley a la persona que ha solicitado el registro de la marca, la posibilidad de traspasar ese trámite de registro para que, quien lo adquiera sea el titular del signo distintivo registrado como marca, lo cual podría presentarse como una verdadera novedad en el mundo de las marcas; sin embargo, esta posibilidad de transferir genera diversos problemas tanto teóricos como prácticos.

El primer inconveniente que trataremos, será la disposición de la solicitud en trámite como tal; en virtud de que, este supuesto se contradice con principios generales del derecho, conceptos básicos jurídicos y con la naturaleza propia del registro de una marca.

Respecto al primer ítem señalado en el acápite precedente, la solicitud de registro de una marca que se encuentra en trámite, no es un derecho *per se*, que haya sido legamente concedido y/o constituido para el solicitante para que este a su vez lo pueda disponer; sino que nos encontramos netamente ante una mera expectativa, en virtud de

que mientras el registro de marca no se conceda al solicitante, no existe un derecho sobre el cual se pueda disponer.

Consecuentemente, al encontrarnos ante la una situación en la cual el Código Ingenios permite que el solicitante disponga sobre una mera expectativa, nos encontramos obligados a remitirnos a un principio general del derecho, consagrado en nuestro ordenamiento jurídico en el cuerpo normativo que rige en casi todos los ámbitos del derecho, el Código Civil, en su Art. 7 numeral 6 del título preliminar manifiesta expresamente “*Las meras expectativas no constituyen derecho,*”, siendo esta disposición conocida también por la generalidad de las personas que tratan el derecho como un principio general.

En cuanto a los conceptos básicos del derecho, una vez más, haciendo alusión a la disposición de una mera expectativa, es necesario referirnos a la figura jurídica del dominio y su facultad de disposición.

El dominio está definido en el Art. 599 del Código Civil: “*El dominio, que se llama también propiedad, **es el derecho real** en una cosa corporal, para gozar **y disponer** de ella, conforme a las disposiciones de las leyes y respetando el derecho ajeno, sea individual o social.*” (el resaltado me corresponde), Claramente la norma señala que el dominio es efectivamente un derecho real sobre una cosa, que otorga a su titular la facultad de disponer la misma. Fernando Rozas Vial puntualiza como una de las características principales del dominio que es un derecho tanto absoluto como exclusivo, “*su titular puede ejercer sobre la cosa de que es dueño todas las facultades posibles, y tiene poder soberano para usar, gozar y disponer de ella a su arbitrio [...] supone un titular único...*” (Rozas Vial 1998).

Es decir, para poder llegar a disponer sobre una cosa, se requiere tener el dominio de la misma, el cual es puramente un derecho constituido; así pues, la facultad de disposición conlleva la posibilidad de enajenar la cosa sobre la cual se tiene el dominio, aspecto respaldado por el tratadista Rozas Vial “*enajenación significa transferencia de dominio*”(Rozas Vial 1998), el cual a su vez, establece un criterio relevante sobre la capacidad de disposición “*La capacidad de disposición es la aptitud legal para **disponer de un derecho**...*”(Rozas Vial 1998).

En conclusión, el dominio es un derecho real constituido sobre una cosa, que permite a una persona disponer de la misma; por lo que la disposición de una mera

expectativa que permite el Código Ingenios, que como habíamos mencionado no constituye derecho por regla general, contrasta con los conceptos básicos jurídicos de nuestro ordenamiento jurídico.

Finalmente, sobre la concesión del registro de una marca, se debe mencionar que la misma genera derechos al titular de la marca. Ricardo Metke manifiesta que *“El derecho sobre la marca tiene dos aspectos o dimensiones. Una dimensión positiva, en virtud de la cual el titular de la marca puede usarla y disponer de ella...”*(Metke 2001:104) (el resaltado me corresponde). Siguiendo el mismo criterio expuesto a lo largo del presente subcapítulo, podemos afirmar que, solamente mediante la concesión del registro de la marca se genera el derecho de disponer sobre el mismo a su titular, ya que, al no existir un derecho como tal, no existe la posibilidad de ejercer la facultad de disposición.

De igual manera, con la finalidad de argumentar nuestra posición al respecto, el Dr. Marcelo Ruíz señala lo siguiente *“Los derechos sobre la marca son adquiridos por su titular, al momento de efectuar el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente”*(Marcelo Ruíz 2013) Es decir, sostiene que solamente se podrá disponer de la marca una vez que se ha otorgado el registro de la marca.

El profesor Jorge Otamendi señala al respecto *“No hay limitación para disponer de una marca registrada, se puede disponer de ella como de cualquier otro derecho.”*(Otamendi 2002) (el resaltado me corresponde). Incluso con un criterio amplio sobre la disposición de las marcas, el reconocido tratadista argentino expresa que la disposición se realiza exclusivamente del derecho conferido al momento en que se registra la marca.

Francisco Villacreses, sostiene que *“El régimen marcario vigente en la Comunidad Andina, se asienta sobre el sistema atributivo en virtud del cual solo el registro confiere derechos sobre una marca”*(Villacreses y Comunidad Andina 2008).

En definitiva, por todo lo expuesto en líneas anteriores, sostenemos que esta posibilidad de transferir la solicitud en trámite de registro de marca, es contraria a los fundamentos básicos y generales jurídicos, y así como también a la naturaleza propia del registro de una marca; por lo que, desde nuestra óptica personal el legislador ha cometido un yerro desde un punto de vista jurídico al incluir esta posibilidad en el

Código Ingenios. Podría darse la cesión del derecho, un pago por ello y un posterior rechazo del SENADI a la solicitud, lo cual será tratado a detalle más adelante.

2.2 Relación con la mala fe

Una vez que hemos tratado las implicaciones que conlleva la posibilidad de la transferencia de las solicitudes de registro de marca en trámite, vamos a continuar analizando los problemas que se originan por esta posibilidad que el legislador ha incluido en la normativa vigente en nuestro ordenamiento jurídico ecuatoriano.

En el presente subcapítulo pretendemos exponer ciertas posibilidades que pueden suscitar en la práctica con la aplicación de la transferencia de solicitudes en trámite, con la finalidad de que, didácticamente se exhiban los inconvenientes y posibles afecciones, cuando en el negocio jurídico o contrato por el cual se transfiere la solicitud en trámite una de las partes actúa de mala fe.

Para poder llegar a ejecutar lo descrito en el acápite anterior, se requiere en primer lugar determinar de manera adecuada lo que se entiende por mala fe; y, posteriormente expondremos ciertas situaciones en las cuales la actuación de mala fe por una parte contratante, afecta de manera directa a la otra parte contratante.

El profesor Guillermo Cabanellas define a la mala fe en los siguientes términos: *“Convicción íntima de que no se actúa legítimamente, ya por existir una prohibición legal o una disposición en contrario; ya por saberse que se lesiona un derecho ajeno o no se cumple un deber propio.”*(Guillermo Cabanellas 2005).

Es decir, se considera a la mala fe como aquella intención de cometer un acto de manera consciente y voluntaria, por el cual se pretende causar de manera ilegítima un daño sobre un derecho ajeno.

Si bien la definición anterior es amplia, la misma sirve para adentrarnos en el estudio de la figura jurídica de la mala fe, relacionada con el derecho marcario; continuando con esta senda, es necesario traer a colación el criterio del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina expone *“Para determinar si una persona obró con mala fe es necesario que su actuación sea consecuencia de la intención o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal”*(Anón 2018).

Una vez más, se sostiene el criterio del actuar de una persona con la intención de causar daño; por lo que la figura jurídica de la mala fe, no requiere un mayor análisis, en razón de que no demanda un gran esfuerzo intelectual para comprender su naturaleza. Por lo que ahora nos corresponde relacionarlo con la transferencia de solicitudes de registro de marcas en trámite.

La mala fe en el universo de las marcas, se puede concebir generalmente en la etapa de solicitud de registro, esto es, justamente en los casos en los cuales el Código de Ingenios permite la posibilidad de transferir la solicitud.

Una solicitud de registro de marca, ha sido considerada de mala fe por parte de la jurisprudencia, cuando el solicitante actúa con la intención de obtener normalmente dos objetivos con el registro de la marca solicitada; generar confusión al público consumidor con una marca ya registrada y/o aprovechar ilegítimamente la reputación ajena.

Sobre la confusión con otra marca, se tiene que mencionar que la misma es considerada por la Decisión 486 de la CAN como un acto de competencia desleal, de conformidad al Art. 259 literal a), mismo que dispone:

“Constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, los siguientes: a) Cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor,” (Anón 2001b).

Tal como lo señalábamos anteriormente, este acto de competencia desleal sin duda alguna incurre en un acto de mala fe por parte del solicitante del registro, el cual a su vez, es uno de los actos más cotidianos en materia de propiedad industrial, tal como lo señala el TJCA: *“El primer grupo de actos, “actos de competencia desleal por confusión”, es el más emblemático en relación con el registro de un signo como marca.”* (Anón 2015a).

De igual forma, sobre aprovechamiento ilícito de reputación ajena es un acto de competencia desleal conforme determina la jurisprudencia *“Hace parte de ese grupo de conductas que denominamos desleales y que podrían generar grandes problemas de competencia, ruptura de la transparencia en el mercado y error en el público consumidor.”*(Anón 2015a). El cual, obviamente constituye un acto de mala fe, criterio

respaldado por el TJCA *“El aprovechamiento injusto del esfuerzo empresarial ajeno puede ser el soporte del acto de mala fe”*(Anón 2015a).

Por lo que no sería extraordinaria la situación en la que, el solicitante de mala fe pueda transferir la solicitud en trámite, que incurre en cualquiera de los actos de competencia desleal descritos anteriormente, y consecuentemente, se perpetraría en un acto de mala fe, tanto en la solicitud de registro, como en el contrato de transferencia de la solicitud; adicionalmente, esta situación incluso puede agravarse aún más para el adquirente de la solicitud en trámite, en razón de que los actos de competencia desleal, es una causal expresa para negar el registro de marca solicitado conforme a la normativa nacional e internacional, es decir el Art. 172 inciso segundo de la Decisión 486 y el Art. 362 del Código Ingenios, en el que se expresa:

“Cuando la autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado de mala fe o para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro.”(Asamblea Nacional de la República del Ecuador 2016).

De esta manera, el comprador o adquirente de la solicitud en trámite tiene un doble agravio, el primero por haber cancelado el precio de la venta de la solicitud en trámite, y el segundo por que la solicitud de registro que adquirió deberá ser negada por la autoridad nacional competente; y, además pudo haber incurrido en otros tipos de gastos por la marca que pretendía ser el titular, antes de su registro, lo cual en realidad es muy común en la vida práctica.

De esta manera, hemos llegado a exponer fehacientemente un problema práctico, frecuente que se presenta con esta posibilidad de transferir la solicitud de registro en trámite, que nos trae el Código Ingenios.

Para el siguiente supuesto a analizar, es menester entender de manera clara el proceso que implica el registro de una marca, y sus etapas correspondientes. Básicamente el proceso de registro inicia con la presentación de la solicitud de registro ante la autoridad nacional competente, en nuestro caso el SENADI (si bien la búsqueda fonética es un paso esencial desde el punto de vista práctico, la misma no forma parte del proceso de registro como tal de manera obligatoria), dicha solicitud consta de un formulario donde se deberá hacer constar los requisitos señalados en el mismo, previo al pago de la tasa respectiva; posteriormente el SENADI examinará mediante el

denominado “examen de forma” si es que efectivamente la solicitud de registro cumple con los requisitos formales establecidos en las leyes, en esta fase el solicitante puede modificar la solicitud sobre aspectos secundarios, y, en caso de alguna observación subsanable, la misma será notificada al solicitante para su reforma en un plazo de 30 días; una vez que la solicitud haya cumplido con todos los requisitos de forma, el SENADI ordenará la publicación en la Gaceta de Propiedad Intelectual; una vez que se ha publicado en la gaceta respectiva, procede la posibilidad de presentar una oposición al registro de la marca, por parte de quién posea un legítimo interés; y, finalmente se procede con un examen de fondo ejecutado por el SENADI, en el que se verifica si la marca a registrar no incurre en las prohibiciones absolutas o relativas establecidas en la Ley.

Una vez expuesto a breves rasgos el proceso de registro, es la última etapa la que nos interesa en este punto, la fase de oposición por parte de quién posea el legítimo interés; para lo cual se requiere comprender debidamente este aspecto.

El Art. 147 de la Decisión 486 nos entrega una idea de lo que se entiende por legítimo interés, dicha disposición expresa *“el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”*(Anón 2001b).

Por otro lado, Luis Alberto Vera Castellanos, profundiza el tema del legítimo interés para presentar oposiciones al registro de una marca, el mismo señala los siguientes parámetros para cumplir con la comprobación del legítimo interés, de los cuales destacan los siguientes:

“... b) El legítimo interés debe ser alegado expresamente y reivindicado por el peticionario o accionante. c) tiene legítimo interés el titular de derechos subjetivos o quien tenga interés legítimo, no los simples interesados... e) Debe entenderse como legitimada para accionar, la persona natural o jurídica que pretenda hacer respetar y efectivos los derechos consagrados en la Constitución o una Ley o norma positiva... h) El interés para actuar, ha de ser actual, no eventual o potencial.”(Vera Castellanos 2017).

Comprendido a cabalidad el concepto de legítimo interés para presentar una oposición al registro de una marca, y relacionándolo con la transferencia de una solicitud en trámite; nace un nuevo inconveniente de carácter práctico.

El problema aludido sería cuando el vendedor de la solicitud en trámite, posee un legítimo interés para poder oponerse al registro de la marca que ha enajenado lucrativamente, en el momento procesal oportuno, considerando que por el giro del negocio del vendedor, este puede poseer otros tipos de marca o signos similares a los que pretendía registrar previamente a la transferencia, sobre los mismos o relacionados productos y/o servicios que ya se encuentran protegidos por una marca registrada; por lo que el adquirente de la solicitud en trámite claramente llegaría a ser un competidor en el mercado del tradente, ya que se encuentra registrando una marca similar sobre productos o servicios idénticos o relacionados; por lo que no cabe duda alguna que existe una alta probabilidad de que la autoridad resuelva la oposición de manera favorable para el vendedor, quien causaría un daño al adquirente, mismo que, al igual que en el caso antecedente, cancelaría el precio de la venta sin que proceda el registro de la marca respectiva.

Finalmente, otro ítem a exponer en el presente subcapítulo, es el contraste que existe entre la disposición actual estudiada, con lo que se establecía anteriormente en la Ley de Propiedad Intelectual, específicamente en el Art. 227 literal d) numeral segundo, disposición normativa que expresaba lo siguiente:

“A través del recurso de revisión, el Comité de Propiedad Intelectual del IEPI, podrá declarar la nulidad del registro de una marca, en los siguientes casos: 2. Cuando la solicitud de registro hubiere sido presentada o el registro hubiere sido obtenido por quien desarrolla como actividad habitual el registro de marcas para su comercialización; y”(Anón 2006).

De esta manera, podemos relacionar la transferencia de solicitudes en trámite con la disposición citada de la Ley de Propiedad Intelectual, ya que en el Código Ingenios no se encuentra una sanción a este accionar, sino todo lo contrario, la posibilidad de transferir tanto la marca como la solicitud en trámite de registro, podría considerarse a criterio personal, un incentivo para la comercialización de las marcas en el sentido descrito en el artículo 227 del cuerpo normativo derogado; lo cual a todas luces es una completa contradicción sobre un mismo accionar.

Como conclusión sobre el tema en cuestión, desde nuestro punto de vista, el legislador ha cometido un yerro con la inclusión de la posibilidad de transferencia de solicitudes en trámite en la normativa vigente tal como se encuentra planteado; ya que la misma presenta problemas no solamente desde la teoría, sino que también genera

inconvenientes prácticos que derivan en una posible vulneración de los derechos de los particulares, tal como se ha demostrado a lo largo del presente capítulo.

Finalmente, sobre el presente punto, mencionamos de manera sucinta el elemento que debe cumplirse para que proceda la transferencia de solicitudes en trámite, esto es el contrato por escrito en cual conste todos los convenios acordados entre las partes, a través del cual se materializa la mala fe y consecuentemente, se afecten los derechos del adquirente; este tema será tratado a detalle en el subcapítulo subsiguiente.

2.3 Protecciones contractuales

Hasta el numeral antecedente hemos estudiado, analizado y expuesto los problemas tanto teóricos, como prácticos que presenta la transferencia de la solicitud en trámite; de lo cual se colige principalmente que, ante el cumplimiento inexorable del requisito de celebración de un contrato de transferencia por escrito, es a través de este mismo contrato, donde se materializa y se ejecuta el potencial agravio al adquirente de la solicitud de registro; por lo que, nos encontramos ante la inminente necesidad de analizar la forma en la cual se debe celebrar el contrato de transferencia, y las cláusulas especiales que, desde nuestro criterio, deben estipularse en dicho negocio jurídico para una efectiva protección de los derechos e intereses del adquirente.

Cómo es de conocimiento de quienes nos encontramos habitualmente en el mundo jurídico, una de las principales clasificaciones del derecho, es la diferenciarlo del ámbito público y privado; ergo, considerando la naturaleza jurídica del contrato de transferencia de la solicitud, donde dos personas (naturales o jurídicas) acuerdan los términos y condiciones del negocio jurídico que se encuentran celebrando; eminentemente, nos encontramos en un ámbito de derecho privado; y, respetando sus axiomas principales que señalan lo siguiente “se puede realizar todo excepto lo que se encuentra expresamente prohibido” y “la primacía de la voluntad de las partes”; el contrato puede contener cláusulas de protección a los intereses del adquirente, tal como se desarrollará a continuación.

Rememorando las altas posibilidades de las actuaciones de mala fe, que puede presentarse por parte del trandente, todas estas se consuman con la negación al registro de la marca que se solicita y se transfiere, por parte del SENADI; por lo que, la solución

que se plantea en base a todo lo expuesto, es la estipulación de una cláusula especial de reembolso, en caso de que la marca solicitada no sea registrada.

Para defender la solución planteada, nuestra idea se motiva en el principio del derecho privado mencionado en líneas anteriores, y que esta posibilidad no se encuentra prohibida por la ley, por lo tanto, sería permitida, y, a la vez idónea para precautelar los intereses del adquirente; ya que en caso de que, por cualquiera de las circunstancias expuestas en este capítulo, no se registre la marca cuya solicitud de registro se transfirió, el tradente deberá devolver el precio que se la ha cancelado, y de tal forma el adquirente no se verá afectado, en virtud de que su situación vuelve al estado anterior.

De esta forma, hemos planteado una solución simple, pero a la vez efectiva; sobre los problemas prácticos expuestos, que se originan por la posibilidad de transferencia de la solicitud en trámite, incluida en el Código Ingenios.

2.4 Medidas cautelares y un símil con patentes

Cómo último ítem del presente capítulo, procederemos a analizar de manera concreta el caso de las medidas cautelares que se aplican en el derecho marcario, y realizaremos una comparación con la aplicabilidad de dichas medidas cautelares en el ámbito de las patentes de invención.

Para ello, debemos identificar cuales son las medidas cautelares que actualmente se contemplan en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, en materia de propiedad industrial; y las mismas se encuentran reguladas y enumeradas en el Art. 565, y son las siguientes:

*“Atendiendo a la naturaleza de la infracción, se podrá ordenar y practicar una o más de las siguientes medidas cautelares: 1. **El cese inmediato de los actos que constituyan la presunta infracción**; 2. **El retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la presunta infracción**, incluyendo, los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad u otros materiales, así como los materiales y medios principales que sirvieran para cometer la presunta infracción; 3. **La suspensión de la comunicación pública del contenido protegido** en medios digitales, ordenada al infractor o intermediario; 4. **La suspensión de los servicios del portal web** por una presunta vulneración a derechos de propiedad intelectual, ordenada al infractor o intermediario; 5. **La suspensión de la importación o de la exportación de***

***los productos, materiales o medios** referidos en el numeral anterior, que se notificará inmediatamente a la autoridad de aduanas; 6. **El cierre temporal del establecimiento del presunto infractor** cuando fuese necesario para evitar la continuación o repetición de la presunta infracción... ”(el resaltado me corresponde).*

Estas medidas podrían ser consideradas como idóneas para precautelar los derechos de propiedad intelectual presuntamente violentados, en el ámbito de las marcas, en razón de que, de la simple lectura se colige ciertas facultades que la autoridad administrativa puede ordenar al inicio del procedimiento administrativo, que de cierta manera se adaptan a la necesidad de evitar o cesar la amenaza o violación de los derechos del accionado, basándose no solamente en una mera verosimilitud, sino que el Código Ingenios en su Art. 563, determina como requisito sustancial que quien solicita las medidas, tiene que probar “*su legitimación para actuar, la existencia del derecho infringido y presente pruebas que permitan presumir razonablemente la comisión de la infracción acusada o su inminencia.*”.

Si bien las medidas cautelares de nuestra normativa no contrastan con las determinadas en la normativa internacional, existen una serie de errores que serán estudiados a lo largo del presente trabajo de titulación; entre estos llama la atención la necesidad de probar la existencia del derecho infringido, lo que conlleva de cierto modo a una anticipación de la resolución que confirma la existencia de una vulneración del derecho del accionado; que si bien, ésta anticipación puede ser desvirtuada a lo largo del procedimiento administrativo, la autoridad que conoce el proceso ya tiene un criterio previo favorable para el accionado; lo cual se complica mucho más en el caso de las patentes de invención, al ser una de las ramas más técnicas y complejas de la propiedad intelectual, conforme lo analizaremos a continuación.

Para estudiar debidamente las medidas cautelares en las patentes de invención, tenemos que conocer las definiciones básicas de estas.

Marcelo Ruíz sostiene que “*Es un derecho temporal que otorga el Estado al titular de la invención, para que durante el tiempo establecido en la ley, ejerza los derechos exclusivos para su explotación (ius sola), y la prohibición a terceras personas para que utilicen la invención (ius prohibendi)*”.(Marcelo Ruíz 2013)

De igual manera, Ricardo Metke considera a la patente de invención como “*La patente es la concesión que otorga el Estado a un inventor o a su causahabiente para*

explotar exclusivamente una invención industrial durante un plazo determinado, al cabo del cual paso a ser de dominio público” (Metke y Otero Lastres 2001)

Para que una invención pueda llegar a ser patentada, se requiere que reúna tres requisitos: novedad (nuevo), nivel inventivo (creatividad) y aplicación industrial (aplicado a una actividad productiva); si bien hemos expuesto estos requisitos de una manera excesivamente laxa; cada uno de estos requisitos tiene que ser debidamente analizado, para conceder la patente, y mucho más, cuando se trata de resolver conflictos sobre esta.

Por lo tanto, al ser una rama tan técnica se corre el riesgo de que, para cumplir los requisitos del Art. 563 del Código Ingenios, se pueda transformar de etapa previa o preparatoria, a un proceso de conocimiento como tal, solo para la concesión de la medida cautelar.

Tal como lo habíamos mencionado anteriormente, las medidas cautelares que se encuentran en el Art. 565, regulan y observan netamente el incidente de explotación mientras se sustancia el incidente de fondo; lo cual conviene cuando se trata de un proceso sobre derecho marcario, ya que el cese de explotación sobre productos o servicios del signo que supuestamente está vulnerando derechos, efectivamente cumple con la finalidad de las medidas cauteles (evitar o cesar la amenaza o violación); sin embargo en cuanto a patentes de invención, por la naturaleza propia de esta figura jurídica, cesar la explotación conllevaría un nuevo conflicto que es tratado por la doctrina bajo la siguiente consideración:

“Si realmente hay una infracción a la patente, la medida cautelar aparecerá como justa ya que los daños que produce una infracción de patente a veces son irreparables o imposibles de cuantificar, pero si ésta no existe, puede que con la medida se perjudique al demandado y a la comunidad que ha tenido que soportar los efectos de una patente inexistente.”(Fernando Juárez s. f.)

Es decir, ante la posibilidad de que, se dicte una medida de cesar la explotación de la patente, y en la resolución de fondo se determina la inexistencia de violación de derechos del accionado, obviamente la medida cautelar concedida será injusta, lo cual, tal como lo señala el autor, acarrearía un efecto negativo tanto para el accionado como para la comunidad en general.

“Una medida que decrete el cese de la explotación -que al final resulte injustificada- mientras se sustancia el juicio, aparte de dictarse en un proceso cautelar impropio para un riguroso análisis de fondo, podría perjudicar no sólo al demandado que puede ver alterado su derecho de trabajar y ejercer la industria provocándole grandes daños económicos, sino también a terceros que pagarán productos más caros por una extensión de la patente en cuanto a su objeto de protección, extensión que será infundada.” (Fernando Juárez s. f.) (el resaltado me corresponde)

Del texto citado, se corrobora los problemas planteados y desarrollados anteriormente, considerando, tanto la dificultad de probar la vulneración del derecho para que se dicte la medida cautelar, como el doble perjuicio causado al accionado y al público consumidor.

Una vez analizadas las implicaciones de las medidas cautelares de cesación de explotación, en el campo de las patentes de invención, nos encontramos ante la necesidad de buscar una alternativa; la cual no se encuentra en la normativa nacional vigente, considerando que los cuerpos normativos supletorios respectivos para las medidas cautelares en esta materia, es el Código Orgánico Administrativo, según la disposición general cuarta del mismo, y el Código Orgánico General de Procesos, conforme lo dispone el mismo Art. 560 del Código Ingenios; estos cuerpos normativos regulan a las medidas cautelares (COA) o providencias preventivas (COGEP) de manera general, y por lo tanto, no fueron creadas para regular una materia especial y técnica como la propiedad intelectual, por lo que no responden ante las exigencias planteadas.

De tal manera, es la Decisión 486 de la CAN, es la que nos trae una posible solución, el Art. 246 literal d) la posibilidad de *“La constitución por el presunto infractor de una garantía suficiente;...”* En otras palabras, el presunto infractor podría rendir caución suficiente, en el caso de que se haya probado la necesidad de dictar una medida cautelar; al respecto, el Art. 31 de Código Civil señala: *“Caución significa generalmente cualquiera obligación que se contrae para la seguridad de otra obligación propia o ajena. Son especies de caución la fianza, la prenda y la hipoteca.”* (el resaltado me corresponde).

Por lo expuesto en el acápite precedente, encontramos ante una solución factible para resolver los problemas referidos anteriormente, la figura de la fianza; si bien Art.

561 del Código Ingenios regula a la fianza, la norma regula la misma de la siguiente manera:

“Se podrá exigir al actor, atentas las circunstancias, que constituya fianza u otra garantía suficiente para proteger al demandado y evitar abusos. El reglamento correspondiente determinará las condiciones que deberán reunir la fianza o garantía, cuyo monto deberá ser proporcional al posible impacto económico, comercial y social generado por la medida, de conformidad con el reglamento respectivo.”

Así pues, se puede decir en primer lugar que, la fianza puede efectivamente solventar el problema de haberse dictado una medida cautelar injusta, empero, solamente reparará en cierta medida la vulneración al demandado, más no al público consumidor; y, en segundo lugar, esta disposición normativa únicamente contempla la posibilidad de que, el actor sea quien constituya una fianza; más no es considerada una medida cautelar *per se*, que se la pueda ordenar en contra del accionado; lo cual podría ser una alternativa eficaz para las medidas cautelares en patentes de invención, argumento que corrobora la doctrina conforme el argumento a continuación:

“... resulta claro a mi juicio que quien cuestiona el uso puede elegir entre dar caución y que se ordene el cese del uso, o pedir caución al demandado para que pueda seguir usando mientras no se resuelva el caso en definitiva [...] en ausencia de caución por parte del demandado se suspenderá la explotación, lo que constituiría una medida provista de eficacia.”(Fernando Juárez s. f.)

Finalmente, sobre la parte final del inciso primero Art. 561 que señala *“cuyo monto deberá ser proporcional al posible impacto económico, comercial y social generado por la medida, de conformidad con el reglamento respectivo.”*. Nace un nuevo incidente, y es la forma de determinar el daño ocasionado al accionado, una vez más, en razón de que, las patentes de invención tienen particularidades muy singulares, incluso en la determinación de posibles daños a futuro, conforme señala Fernando Juárez *“La exigencia de un balance de daños también resulta criticable, primero porque cuantificar los daños resulta difícil, cuando no imposible, Otamendi^[38] dice que este requisito es determinación imposible, o bien dará lugar a arbitrariedades.”*(Fernando Juárez s. f.).

Como conclusión en cuanto al presente subcapítulo, tenemos que, las medidas cautelares contenidas en el Código Ingenios, bien pueden ser eficaces en su finalidad, en

el ámbito del derecho marcario; sin embargo, en las patentes de invención, surgen problemas prácticos que, en ciertos casos generan dificultad de aplicación e incluso vulneraciones de derechos; por lo que, no llegan a ser ni eficaces ni tampoco idóneas cuando se trata de patentes de invención; por lo que debería ser un tema a replantarse en nuestra legislación ecuatoriana.

CAPÍTULO III.

3. PROBLEMAS DE LA DECLARATORIA DE NOTORIEDAD

3.1 Las marcas notorias

Dentro del presente capítulo, realizaremos un estudio sobre las marcas notorias y su regulación en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, exponiendo de tal manera los conceptos, definiciones y requisitos de las marcas notorias; para que, en lo posterior, analicemos el problema de la declaratoria de notoriedad en el Ecuador, y sus implicaciones.

Si bien las marcas notorias ya fueron brevemente definidas en el capítulo primero del presente trabajo; es menester tomar en consideración que, este tipo de marcas requieren un estudio a profundidad, por su trascendencia en el derecho marcario.

Anteriormente habíamos citado el artículo 224 de la Decisión 486 de la CAN, que define a la marca notoria en los siguientes términos: *“Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido”*(Anón 2001b).

De igual manera, afirmábamos que existen ciertas marcas que, por su popularidad, prestigio y reconocimiento en un sector específico del mercado, se encuentran dotadas de una protección especial, cuya intencionalidad es evitar que terceros se aprovechen de manera ilegal, del prestigio que posee una marca en razón del esfuerzo, manejo e inversión que ha realizado su titular, lo cual afectaría tanto al titular de la marca notoria, como al público consumidor.

Con la finalidad de continuar con un debido análisis de las marcas notorias, presentaremos diversas definiciones doctrinarias y jurisprudenciales, para que en lo posterior, comprendamos a cabalidad la importancia de este tipo de marca, y las implicaciones que conlleva una deficiente regulación.

En este sentido, Zuccherino y Mitelman son citados por Francisco Villacreses, en su obra *“La marca notoria en la CAN”*, de la siguiente manera:

“la marca notoria debe reunir dos requisitos fundamentales, por un lado el conocimiento en la mayoría del público, independientemente de que sea consumidor o

no y por el otro, la sola mención de la marca debe inducir al público a su asociación con el producto o servicio identificado.”(Villacreses y Comunidad Andina 2008).

De igual manera, Jorge Otamendi sostiene que *“para que haya notoriedad la marca debe ser conocida por la mayor parte del público, sea consumidor o no del producto”*(Otamendi 2002:444)

Sin embargo, de las definiciones expuestas anteriormente, no se diferencia en debida forma las marcas notorias, de las marcas de alto renombre; por lo que, nos debemos remitir al criterio diferenciador expuesto por Carlos Fernández Novoa, el cual lo explica de la siguiente manera:

“La nota común es que la marca notoria y la marca renombrada se caracterizan por ser marcas conocidas por el público. El rasgo diferenciador es el siguiente: en tanto que la marca notoria debe ser conocida por el sector del público al que se destinan los correspondientes productos o servicios, la marca renombrada debe ser conocida por el público en general.”(Fernández Novoa et al., 2017)(el resaltado me corresponde).

Asimismo, Luis Alberto Vera, se remite a la definición de marca notoria expuesta por Manuel Areán Laín, la cual se encuentra en el siguiente sentido: *“... la que es conocida por la mayor parte de los consumidores que usualmente adquieren o contratan la clase de productos o servicios en relación con los cuales la marca es usada y eventualmente figura registrada.”*(Vera Castellanos 2017).

Este último criterio expuesto, sobre la necesidad de reconocimiento por el sector consumidor del producto o servicio, es acogido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; el cual, se ha pronunciado sobre las marcas notorias de esta forma: *“Este Tribunal ha manifestado que “la marca notoria es el resultado del amplio conocimiento adquirido por una colectividad que pertenece a un determinado grupo de consumidores de ciertos bienes o servicios ...”*(Anón 2005a).

De esta manera, se colige que, para que una marca sea considerada como notoria, esta deberá ser debidamente reconocida por el sector del público consumidor habitual o potencial de los productos o servicios que protege.

Otro elemento fundamental al estudiar las marcas notorias, es que las mismas gozan de una excepcionalidad respecto de los principios de especialidad y

territorialidad; tal como lo será expuesto a continuación, conforme a la jurisprudencia y doctrina.

Luis Alberto Vera Castellanos, manifiesta “... *por su condición, constituyen signos marcarios especiales, materializan la excepción tanto del Principio de Territorialidad como de la Regla de la Especialidad*”(Vera Castellanos 2017:72).

De igual manera, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se ha pronunciado sobre esta excepcionalidad, de la siguiente manera: “*Precisamente por la protección jurídica que ella tiene, que inclusive sobrepasa la territorialidad y el principio de especialidad*”(Anón 1999).

La excepcionalidad del principio de especialidad, es una de las protecciones especiales que se le otorga a la marca notoria; con la cual, se garantiza el cumplimiento de la finalidad de las marcas notorias, la cual es que, terceras personas no se aprovechen de manera ilegal del prestigio que posee una marca en el mercado, y que, de tal manera se configure una indebida asociación y/o confusión por parte de los consumidores, sobre el origen y calidad de los productos o servicios que pretenden adquirir.

Un claro ejemplo sobre la excepcionalidad del principio de especialidad, es el caso citado por el profesor Jorge Otamendi:

*“He mencionado el caso de las mamparas de baño "Christian Dior". La firma "Mampar SA" solicitó el registro de esta marca, y comenzó a utilizarla para distinguir los mencionados productos [...] Como dijo la Cámara: "puesto que la **marca es notoria, el principio de especialidad** consagrado en los incs. a) y b) del art. 3° de la ley 22.362 **no puede aplicarse en forma estricta**. Por que la demandada, en abierta violación de las disposiciones del art. 953 del CCiv. y del art. 24, inc. b) de la ley 22.362, utilizó una copia servil de la prestigiosa marca de la actora pretendiendo inducir a engaño al público consumidor.”* (Otamendi 2002:456) (el resaltado me corresponde).

Sobre la excepcionalidad al principio de territorialidad, debemos destacar el hecho de que, si bien el mismo es indispensable para que la marca notoria cumpla sus fines, este no puede ser absoluto, a tal punto que se pretenda una protección en un país, sobre una marca que no ha sido registrada en ningún otro país que pertenezca a una misma región, o con el cual exista una relación comercial; así pues, se ha pronunciado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:

“Destaca el Tribunal que, interpretándose esta norma de manera sistemática y en función de lo que consagran otras disposiciones comunitarias constitutivas del régimen andino sobre propiedad industrial, la no aplicación del principio de la territorialidad con relación a la marca notoria, no puede llegar al extremo de considerar que ésta no se halle registrada en ningún país del mundo. Siendo el registro, como se verá en el siguiente aparte, el único medio que permite la adquisición del derecho al uso exclusivo de la marca y por ende al goce de la protección, debe entenderse que la marca notoria debe ser también una marca registrada, aunque no necesariamente en el país dentro del cual se pretende que se le reconozca la aludida calidad especial.”(Anón 2001a)

Adicionalmente, no podemos pasar por alto el hecho de que, actualmente en la legislación ecuatoriana interna; además de la absoluta falta de regulación de las marcas de alto renombre, tal como lo habíamos destacado anteriormente; no existe una definición clara de lo que se considera como marca notoria, sino que, únicamente se establece la siguiente “definición”:

“Art. 459.- Definición. - Se entenderá por signo distintivo notoriamente conocido el que fuere reconocido como tal en el país o en cualquier país miembro del Convenio de París, ADPIC, o con el que el Ecuador mantenga tratados en materia de propiedad industrial por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.” (Asamblea Nacional de la República del Ecuador 2016).

Sin embargo, debemos destacar que el Código Ingenios, si determina la necesidad de que la marca notoria debe ser conocida por el sector pertinente, para lo cual, de manera acertada el Art. 462 expone dos parámetros respecto de lo que se puede considerar como sector pertinente; dicha disposición se encuentra expresada de la siguiente forma:

“Para declarar la notoriedad de un signo distintivo se considerarán como sectores pertinentes de referencia, entre otros, los siguientes: 1. Los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, 2. Los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de productos, servicios, establecimiento o actividad a los que se aplique.”

Finalmente, en cuanto al presente subcapítulo, y por todas las consideraciones planteadas anteriormente, nos permitimos afirmar que, las marcas notorias son aquellos

signos distintivos que son reconocidos por el sector del público consumidor del producto o servicio correspondiente.

3.2 Necesidad de declaración de notoriedad

Una vez que hemos expuesto en debida forma la figura jurídica de la marca notoria; ahora en el presente punto, nos centraremos en el procedimiento de declaratoria de notoriedad, que la normativa ecuatoriana exige se cumpla, para la protección de la marca bajo esta figura; procedimiento que se encuentra regulado a desde del Art. 460 hasta el Art. 463 del Código Ingenios.

En primer lugar, debemos considerar la naturaleza de marca notoria expuesta en el subcapítulo precedente; ya que, se entendería que, si la marca cumple con el reconocimiento del sector consumidor y el registro en un país de la región o con el cual se mantenga una relación comercial, se tendría que considerar a la misma como notoria, sin que medie una declaratoria expresa de la autoridad competente.

Este argumento comparte el reconocido tratadista Jorge Otamendi, quién expresa lo siguiente:

“La notoriedad de una marca no requiere prueba. Si fuera necesario el hacerlo, entonces tal notoriedad no existe. Así lo han reconocido los tribunales al sostener que “la notoriedad de una marca es un hecho al alcance de todos o de una buena mayoría y no requiere, por tanto, de prueba específica”. ”(Otamendi 2002:453).

De igual manera, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, dentro de la Interpretación Prejudicial 01-IP-87, sostuvo:

“Para la correcta interpretación de esta norma, debe tenerse en cuenta que por «hecho notorio» debe entenderse todo aquel que es conocido por la generalidad de las personas, en un lugar y en un momento determinados. Es pues un fenómeno relativo, cuya importancia jurídica radica en que puede ser alegado sin necesidad de probarlo (notoria non egent probatione), ya que se trata de una realidad objetiva que la autoridad competente debe reconocer y admitir, al menos que sea discutida. En virtud de la norma en cuestión, entonces, la autoridad competente debe negarse a registrar una marca que pueda confundirse con una «notoriamente conocida y registrada en el exterior», así no cuente con un registro nacional válido.”(Anón s. f.)

Ahora bien, tenemos que considerar que Otamendi no realiza una diferenciación entre las marcas notorias y las de alto renombre, por lo que, la protección de estos dos tipos de marcas no puede ser la misma, y consecuentemente, el principio “*notoria non egent probatione*”, no se puede aplicar de manera absoluta para el caso de las marcas notorias, pero sí para las marcas de alto renombre.

Esta diferenciación y necesidad probatoria especial de las marcas notorias, se encuentra desarrollada en el proceso de Interpretación Prejudicial 20-IP-97, en el cual se menciona:

“Por la necesidad de probar los antecedentes y motivos para que una marca se haya convertido en notoria, el principio «notoria non egent probatione» no es aplicable para el caso de marcas notorias, sin perjuicio de que sí podría serlo en el supuesto de marcas «verdaderamente renombradas, como por ejemplo, la marca Coca-Cola, cuyo extensísimo grado de conocimiento entre los consumidores no parece que necesite de prueba, por lo que puede ser admitido directamente por los Tribunales como hecho notorio no necesitado de prueba. Naturalmente, puede haber supuestos en los que no esté claro si la marca en cuestión es notoria o renombrada. En tal hipótesis, lo aconsejable es llevar a cabo la correspondiente actividad probatoria»”

Una vez expuestos los criterios doctrinarios y jurisprudenciales, nos centraremos en el análisis de la regulación nacional, sobre la declaratoria de notoriedad.

Claro está que la protección de la marca notoria, otorga a su titular el derecho para impedir que terceras personas utilicen el signo distintivo, sin la necesidad de que la marca notoria se encuentre registrada en el país o incluso sin que ésta sea utilizada en el mismo; por lo que, se deduce que la oportunidad para demostrar la notoriedad del signo, es cuando el titular inicia un trámite de oposición, cancelación o nulidad, al uso o registro del signo que, ilegalmente se aprovecha del prestigio para confundir a los consumidores.

Empero, el Código Ingenios, exige al titular de una marca notoriamente conocida por el sector pertinente, iniciar un procedimiento administrativo especial de declaratoria de notoriedad; para que de esta manera, dicho signo pueda ser protegido bajo la figura de marca notoria, lo cual no corresponde, en razón de que este procedimiento es contrario a todo criterio doctrinario y jurisprudencial.

Adicionalmente, si bien los requisitos del Art. 228 de la Decisión 486, han sido objeto de controversias, llama la atención los requisitos que el legislador ecuatoriano ha incluido en el Art. 460 del Código Ingenios, los cuales, son incluso más exigentes que los de la norma internacional, y que además, se deberán aportar al procedimiento correspondiente, para que su marca sea reconocida como notoria en nuestro país.

Tales requisitos incorporados en el Art. 460 del Código Ingenios son los siguientes:

“1. El grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro del país;

2. La duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera del país;

3. La duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera del país, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;

4. El valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover los productos o servicios, o el establecimiento o actividad a los que se aplique;

5. Las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega en el país;

6. El grado de distintividad inherente o adquirida del signo;

7. El valor contable del signo como activo empresarial;

8. El volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en el país;

9. La existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el país;

10. Los aspectos del comercio internacional; y,

11. La existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el país.”

Todos estos requisitos, son considerados como prueba útil, conducente y pertinente para que se demuestre de manera efectiva la notoriedad de una marca; sin

embargo, debemos tener en cuenta que la mayoría de pruebas que exige el legislador, no siempre van a poder presentarse a cabalidad, en razón de que, puede darse el caso que una marca no realice un uso efectivo dentro nuestro país o incluso región, ergo, no gozará de la protección especial de la marca notoria, ya que no contará con las pruebas exigidas en la Ley, y consecuentemente se consumaría y permitiría la acción ilegal de aprovechamiento del prestigio de marca, y un engaño al consumidor.

Argumento respaldado y ejemplificado por Jorge Otamendi, de la siguiente manera:

“No siempre habrá un uso intenso de la marca para que ésta sea notoria. *Un ejemplo claro es la marca «Roll Royce» en nuestro país. Unos pocos automóviles con esta marca deben cambiar de mano cada año y escasa publicidad se efectúa de esta marca. Sin embargo la notoriedad es evidente”*(Otamendi 2002:443) (el resaltado me corresponde).

De esta forma, podrían presentarse casos en que, marcas notoriamente conocidas, como el caso de Lamborghini, T-Mobile, Cartier, Versace, etc. No puedan presentar documentos que justifiquen un valor comercial en la región andina o en el continente sudamericano y mucho menos en nuestro país, pero que, en realidad sean notoriamente conocidas; al respecto Francisco Villacreses cita a Manuel Pachón y Zoraida Sánchez en el siguiente sentido:

“por consecuencia de las intensas relaciones económicas internacionales hoy existentes, la notoriedad puede brotar antes de que la marca haya sido utilizada en el interior del correspondiente país, así ocurrirá cuando la marca es notoriamente conocida en el mismo debido al turismo y demás movimientos de personas o –como ha apuntado Lema– por virtud de la propaganda llevada a cabo por televisión en otro país y difundida vía satélite en otros”(Villacreses y Comunidad Andina 2008:31-32).

Por lo tanto, nace la siguiente interrogante ¿Qué prueba se considera eficaz, para declarar la notoriedad de estas marcas en nuestro país? Una respuesta válida la plantea Patricio Bueno:

“Los medios de prueba serán los establecidos en cada país miembro, como la confesión, declaraciones de testigos, presentación de documentos privados o públicos, etc. Considero de particular importancia un sondeo de mercado para determinar el grado de notoriedad de la marca.”(Villacreses y Comunidad Andina 2008:40).

De igual manera, Fernando Villacreses plantea como una prueba válida el respaldo de inversión:

“Una prueba de enorme valor para medir la difusión de la marca es la inversión en publicidad realizada por su titular al constituir un indicador de los esfuerzos de su titular por difundir en el mercado el signo.”(Villacreses y Comunidad Andina 2008:40).

Asimismo, el referido autor argumenta que:

“... en procesos en los que se discute la notoriedad de una marca, debemos partir del hecho que no siempre existen pruebas objetivas que aportar por lo que el examinador debe valerse de indicios y presunciones; información que precisamente puede ser aportada mediante estas declaraciones, las que sin duda deberán ser estudiadas de diferente manera en cada caso en particular.”(Villacreses y Comunidad Andina 2008:39).

Por todo lo expuesto, a nuestro criterio, podemos afirmar que notoriedad de una marca, tendrá que ser probada únicamente en los casos donde exista duda razonable de tal calidad; y adicionalmente, no se requerirá de una prueba exhaustiva para demostrar su notoriedad, como lo exige el Código Ingenios; sino bastará con pruebas indiciarias de notoriedad, para que un signo sea declarado como tal y se proteja en debida forma a su titular y a los consumidores.

En conclusión, debemos resaltar el hecho de que, el legislador ha cometido un error al exigir la necesidad de un procedimiento especial previo, con requisitos que no siempre se podrán cumplir, para que, un signo inminentemente notorio sea reconocido y protegido como tal, lo cual se encuentra en contrasentido a la naturaleza propia de las marcas notorias; e incluso implica una abstención de inversión por parte de grandes grupos inversionistas en nuestro país, lo cual a su vez, genera un impacto económico negativo para el Ecuador, por una regulación normativa errónea.

CAPÍTULO IV.

4. DEFICIENTE PROTECCIÓN Y OBSERVANCIA DE LOS DERECHOS DEL TITULAR DE LA MARCA

4.1 La tutela administrativa como única vía de protección de derechos del titular.

Claro está que es un deber primordial del Estado la protección de los derechos de propiedad debidamente reconocidos a los particulares; dentro de los cuales, obviamente, se encuentra los derechos de propiedad intelectual, tal como lo dispone el Art. 322 de la Norma Suprema *“Se reconoce la propiedad intelectual de acuerdo con las condiciones que señale la ley.”*, por lo que, el Estado debe crear los mecanismo e instituciones públicas correspondientes para la regulación y protección de los derechos de propiedad intelectual; y de igual manera, la sección octava de la Constitución determina los deberes y responsabilidades del Estado, respecto de Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales en general.

En virtud de este deber impuesto al Estado; se determina en el Art. 1 del Código Ingenios como objetivo de dicho cuerpo normativo lo siguiente:

“El presente Código tiene por objeto normar el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales previsto en la Constitución de la República del Ecuador y su articulación principalmente con el Sistema Nacional de Educación, el Sistema de Educación Superior y el Sistema Nacional de Cultura, con la finalidad de establecer un marco legal en el que se structure la economía social de los conocimientos, la creatividad y la innovación.”

Es decir, se busca regular todo lo relativo a la propiedad intelectual, dentro de la cual se encuentra, la propiedad industrial, y como tal las marcas; y en el mismo Código, en el Art. 10, se señala que la autoridad nacional competente en materia de Derechos Intelectuales será *“la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación”* (SENESCYT), entidad a la cual se la ha dotado de las siguientes particularidades:

“... personalidad jurídica propia, dotado de autonomía administrativa, operativa y financiera, que ejerce las facultades de regulación, gestión y control de los derechos intelectuales y en consecuencia tiene a su cargo principalmente los servicios de adquisición y ejercicio de los derechos de propiedad intelectual, así como la protección de los conocimientos tradicionales. Además de las funciones inherentes a sus

atribuciones, será la principal encargada de ejecutar las políticas públicas que emanen del ente rector en materia de gestión, monitoreo, transferencia y difusión del conocimiento.” (Art. 10)

A su vez, la SENESCYT, conforme al Art. 2 del Reglamento al Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, crea un organismo técnico adscrito, el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI); artículo que se encuentra de la siguiente manera:

“El Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI), organismo técnico, gestor del conocimiento, adscrito a la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, con personalidad jurídica propia, dotado de autonomía administrativa, operativa y financiera, estará compuesto al menos por los siguientes órganos: 1. Dirección General; 2. Dirección Técnica de Propiedad Industrial; 3. Dirección Técnica de Derecho de Autor y Derechos Conexos; 4. Dirección Técnica de Obtenciones Vegetales, y; 5 Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales. En su gestión, el SENADI deberá observar los principios generales de la administración pública y aquellos que se determinen en el Decreto Ejecutivo que regule su creación y funcionamiento. La jurisdicción coactiva de esta institución será regulada a través de resolución interna.”

Por lo tanto, se concluye que, la Autoridad Nacional Competente, a través de la cual el Estado ecuatoriano cumple su deber de proteger los derechos de Propiedad Intelectual, es el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales SENADI.

De esta manera, una vez identificada la autoridad nacional competente, nos adentramos en la figura de la Tutela Administrativa en materia de Derechos Intelectuales; el Art. 554 del Código Ingenios determina lo siguiente:

“De conformidad con las disposiciones del presente Título, el titular de un derecho protegido u otra persona legitimada al efecto podrá entablar acciones administrativas contra cualquier persona que infrinja los derechos correspondientes. Podrá además, accionar contra las personas que ejecuten actos que manifiesten la inminencia de una infracción.”

Continuando en esta senda, el Art. 557 del mismo Código señala: *“El conocimiento de los procesos de los que trata este Capítulo corresponde a la autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales.”* Es decir, el SENADI.

De tal forma, nos corresponde analizar la observancia positiva de los derechos de propiedad intelectual, en sede administrativa, con lo que el Código Ingenios nos trae tres acciones de observancia positiva: 1. La Tutela Administrativa. 2. De las medidas en frontera. y 3. Uso Indebido de Derechos de Propiedad Intelectual en la Internet.

Respecto de las medidas en fronteras, podemos afirmar que la misma tiene como objetivo primordial evitar el ingreso o salida al país de mercancía que puedan vulnerar derechos de un titular, sea de propiedad industrial o derechos de autor; sin embargo, esta acción es muy especial para el caso concreto de importaciones y exportaciones; lo cual no es muy cotidiano en nuestro medio. En cuanto al uso indebido de derechos de Propiedad Intelectual en internet, el Art. 584 del Código menciona que *“El propietario de una marca u otro derecho de propiedad intelectual **podrá iniciar una acción de tutela administrativa**, si, un tercero, sin el consentimiento del titular, intenta de mala fe sacar provecho del derecho de propiedad intelectual”* (el resaltado me corresponde); con lo que, pierde sentido concebir una acción especial que se refiera a una ya prevista, es decir, la tutela administrativa; siendo esta última la más idónea para la gran mayoría de casos, en los cuales se deba realizar una observancia positiva a los derechos de los titulares de Propiedad Intelectual.

Ahora bien, nos toca analizar a la tutela administrativa como la única vía de protección de los derechos del titular, en este caso en concreto, de una marca.

La tutela administrativa, de conformidad al Art. 559 del Código Ingenios; es un procedimiento administrativo por el cual, el SENADI como autoridad competente, protege los derechos de Propiedad Intelectual por medio de inspecciones, monitoreos y sanciones, con la finalidad de evitar o cesar las violaciones de derechos en esta materia; procedimiento que puede ser iniciado de oficio o a petición de parte interesada.

Para el fiel cumplimiento de la finalidad de la tutela administrativa, el Art. 560 del Código Ingenios, otorga al SENADI, la posibilidad de realizar los siguientes actos:

1. Inspección;
2. Requerimiento de información incluyendo la facultad de ordenar la presentación de documentos u objetos que se encuentren bajo el control o posesión del presunto infractor;
3. Sanción de la infracción de los derechos de propiedad intelectual; y,

4. Las demás providencias preventivas previstas en la norma general de procesos.

Sobre las inspecciones, se encuentran reguladas en el Art. 562 del Código Ingenios, disposición en cual destaca en primer lugar que su objetivo es “*comprobar la presunta infracción de los derechos de propiedad intelectual.*”. Adicionalmente, se debe considerar que la notificación de la diligencia y la solicitud de la parte supuestamente afectada, deberá ser *In situ* y al momento de la práctica de dicha diligencia; lo cual tiene sentido, ya que de lo contrario, la parte accionada podría ocultar o desprenderse de aquellos objetos en los cuales se evidencia la infracción o vulneración a los derechos del accionante. Finalmente, existe la posibilidad de realizar allanamientos con la ruptura de seguridades, siempre que se cuente con una autorización judicial.

En relación al requerimiento de información, debemos considerar las disposiciones del Art. 567 del Código referido; ya que, para la procedencia de este acto, debe cumplirse con el requisito de “la presunción de la infracción o la inminencia de dicha infracción”, para que la autoridad competente conmine al accionado a la presentación de la información o documentación respectiva; además, la falta de cumplimiento del requerimiento de la autoridad en el término legal, deberá ser considerada como un indicio del cometimiento de la infracción.

De esta manera, se colige que la inspección y el requerimiento de información, son actos de iniciación en el procedimiento de tutela administrativa, que sirven como prueba para que la autoridad competente resuelva de manera motivada la existencia o inexistencia de una infracción a los derechos de Propiedad Intelectual.

Sobre las medidas cautelares, estas ya han sido referidas anteriormente y serán debidamente tratadas en lo posterior respecto al derecho marcario.

En este punto es menester, mencionar una etapa trascendental en el procedimiento administrativo, que es el Derecho a la Defensa del accionado, contemplado en el Art. 568 del Código Ingenios, Derecho que se efectiviza mediante la posibilidad de presentar argumentos de defensa, pruebas de descargo e incluso solicitar una convocatoria a audiencia, siempre que se justifique la necesidad de la misma; esta contestación deberá ser presentada dentro del término de 15 desde la notificación de la inspección o requerimiento de información.

Sobre la prerrogativa sancionatoria por el cometimiento de la infracción que le corresponde al SENADI, debemos considerar que, al ser un procedimiento

administrativo, el mismo se resuelve por medio de una resolución administrativa debidamente motivada, y que deberá cumplir con todos los requisitos y presupuestos de un acto administrativo como tal, y por lo tanto, será susceptible de que se planteen los recursos correspondientes tanto en vía administrativa como en vía judicial.

Continuando con el análisis de la resolución administrativa debidamente motivada, el Art. 569 del cuerpo normativo citado anteriormente, en su parte pertinente establece:

*“**Si se determinare que existió infracción** de los derechos de propiedad intelectual, **se sancionará al infractor con la clausura del establecimiento de tres a siete días o con una multa** de entre uno coma cinco salarios básicos unificados, hasta ciento cuarenta y dos salarios básicos unificados atendiendo a la naturaleza de la infracción y los criterios que para el efecto establezca el reglamento correspondiente [...] En la misma resolución se **establecerá el destino de las mercancías o productos** que hubiesen sido retirados de los circuitos comerciales de conformidad con el reglamento correspondiente.”* (el resaltado me corresponde).

Del artículo citado, llama la atención que las sanciones que la autoridad puede imponer, es la clausura de un establecimiento por un tiempo determinado, o, una sanción pecuniaria, pudiendo complementar la sanción con el destino de las mercaderías y productos; sin embargo, no debemos olvidar que las marcas son signos distintivos que protegen tanto productos como servicios, por lo que, en el caso de marcas de servicios, aplicar las sanciones previstas en el artículo referido no existiría una eficacia total, en cuanto a la cesación de la infracción, ya que la clausura del establecimiento es temporal, además no existen mercaderías o productos que se puedan retirar del mercado, y la sanción pecuniaria podría cumplirse, pero continuaría la infracción a los derechos del titular de la marca.

Finalmente, no se puede obviar el hecho de una posible protección de los derechos del titular de una marca en la vía judicial; sin embargo, debemos tomar en cuenta que, en la práctica la vía judicial no es la más idónea para una discusión pura sobre derecho marcario, ya que es una de las ramas más técnicas en el Derecho, por lo que someter un cotejo marcario ante una autoridad que no conoce a profundidad sobre esta materia, resultaría contraproducente para las partes; empero, la vía judicial sería eficaz en un tema que trate netamente sobre aspectos procedimentales en el trámite administrativo y sobre figuras de Derecho Administrativo, considerando que el órgano jurisdiccional

competente para conocer las controversias en materia de derechos intelectuales es el Tribunal Contencioso Administrativo según el Art. 217.6 del Código Orgánico de la Función Judicial, que establece *“Corresponde a las juezas y jueces que integren las salas de lo contencioso administrativo: 6. Conocer y resolver de las controversias regidas por la Ley de Propiedad Intelectual;”*.

Adicionalmente, la posibilidad de demandar en la vía judicial daños y perjuicios, ocasionados por una violación a un derecho de Propiedad Intelectual, es una figura del Derecho Civil, que se sustanciará ante un juez de lo civil, bajo conceptos y figuras de materia civil, que se origina por un daño ya consumado; por lo que, mal se podría afirmar que es una protección de derechos intelectuales del titular de una marca.

Por todo lo expuesto, se ha demostrado que el Estado ecuatoriano, con la normativa vigente en su ordenamiento jurídico, no cumple de una manera idónea uno de sus deberes primordiales; que es la debida protección de los derechos de Propiedad Intelectual de los administrados, en razón de que, solamente la tutela administrativa sería la acción que se pudiese iniciar ante la violación de un derecho del titular, sin que se cumplan principios jurídicos como los de especialidad, celeridad, necesidad y eficacia, los cuales son reconocidos y rigen en nuestro sistema de jurídico ecuatoriano.

4.1.1 Supresión del artículo 293 de la Ley de Propiedad Intelectual.

Dentro del presente capítulo pretendemos demostrar de manera fehaciente, la ineficacia en la protección de los derechos del titular de la marca, con la aplicación del Código Ingenios; por lo que, hemos considerado exponer algunos de los diversos casos en los que, la derogada Ley de Propiedad Intelectual cumplía de una mejor manera la protección de ciertos derechos de los titulares; en el presente acápite nos centraremos específicamente en la supresión del Art. 293 de la Ley de Propiedad Intelectual.

Dicha norma se encontraba plasmada en los siguientes términos:

“El titular de un derecho sobre marcas, nombres comerciales u obtenciones vegetales que constatare que la Superintendencia de Compañías o de Bancos y Seguros, hubiere aprobado la adopción por parte de las sociedades bajo su control de una denominación que incluya signos idénticos a dichas marcas, nombres comerciales u obtenciones vegetales, podrá solicitar al IEPI a través de los recursos correspondientes la suspensión del uso de la referida denominación o razón social para eliminar todo

riesgo de confusión o utilización indebida del signo protegido. El IEPI notificará a las partes y a la Superintendencia de Compañías o de Bancos y Seguros con la resolución correspondiente; **la sociedad tendrá el plazo de noventa días contados a partir de la notificación de la resolución del IEPI, para adoptar otra denominación o razón social;** plazo que podrá prorrogarse por una sola vez y por igual tiempo siempre que existieren causas justificadas. **En el evento de que no adoptaren una nueva denominación o razón social dentro del plazo establecido en el inciso anterior, la Superintendencia procederá a disolver o a liquidar la compañía.**” (el resaltado me corresponde)

De esta manera, nos encontramos ante una acción administrativa rápida, sencilla y sin duda alguna eficaz, para protección de los derechos del titular de una marca; ya que, en el caso que se presente una evidente vulneración a los mismos; la autoridad nacional competente SENADI (anteriormente IEPI), podría imponer una sanción que conlleve una verdadera cesación total del acto violatorio de los derechos del titular, no solo de una marca, sino en general cualquier derecho de Propiedad Intelectual.

Adicionalmente, a diferencia de la tutela administrativa, teníamos un fundamento de derecho que, permitía una acción coordinada entre diferentes entidades públicas de control, de la cual efectivamente se emitía una resolución que cumplía con su finalidad en un corto lapso de tiempo; atendiendo también al peligro en la demora, lo cual en esta materia es de vital importancia, ya que en caso de que exista una indebida asociación o confusión por el público consumidor, esto repercute de manera negativa, e incluso en algunos casos irreparable, tanto para el titular del derecho, como para el mismo consumidor.

Uno de los factores fundamentales a destacar, es la celeridad de la acción, misma que tiene una relación *sine qua non* con la efectividad, tal como lo hemos señalado anteriormente en materia de propiedad industrial; ya que de este artículo se desprende un trámite rápido, sencillo y eficaz, por el cual se protegían en debida forma los derechos del titular, en un corto plazo de tiempo, en razón de que, por la naturaleza propia del acto violatorio, no se requería iniciar un procedimiento administrativo contencioso de conocimiento, en el cual, una resolución de la autoridad competente puede tardar al menos dos años para que se emita una resolución por la cual se protege un derecho que a todas luces ha sido vulnerado; y que además la resolución es susceptible de interposición de recursos.

De igual forma, respecto de la resolución sancionatoria de la autoridad competente, se cumple con el principio de eficacia, ya que mediante dicho acto, se genera una suspensión y/o eliminación de todo riesgo de confusión o asociación del signo protegido; considerando que el IEPI tenía la potestad de conminar a la Superintendencia competente para el caso, la disolución o liquidación de la sociedad que cometa la acción violatoria de derechos, siempre que el accionado no haya cumplido con el cambio de denominación o razón social; lo cual en realidad es el objetivo primordial del registro de un signo distintivo, más no simplemente obtener una retribución económica por el daño consumado y que en algunos casos es irreparable; todo esto frente a la sanción de la tutela administrativa del Código Ingenios, que tal como lo expresábamos anteriormente, no goza de efectividad ideal para la protección de los derechos del titular de la marca, en especial sobre la cesación del acto violatorio.

Por lo tanto, consideramos un grave error que ha cometido el legislador, el haber eliminado o suprimido el Art. 293 de la Ley de Propiedad Intelectual, y que actualmente no lo contempla el Código Ingenios, ya que este último como lo indicamos, solamente reconoce a la tutela administrativa como acción de observancia y protección positiva de los derechos del titular.

4.1.2 Artículo 289 de la Ley de Propiedad Intelectual y su actual concepción como medidas cautelares.

De la misma forma al análisis realizado en el numeral precedente, el Art. 289 de la Ley de Propiedad Intelectual, reconocía diversas acciones por las cuales se podían efectivizar los derechos de propiedad intelectual, dicho artículo determinaba lo siguiente:

*“En caso de infracción de los derechos reconocidos en esta Ley, **se podrá demandar**: a) La cesación de los actos violatorios; b) El comiso definitivo de los productos u otros objetos resultantes de la infracción, el retiro definitivo de los canales comerciales de las mercancías que constituyan infracción, así como su destrucción; c) El comiso definitivo de los aparatos y medios empleados para el cometimiento de la infracción; d) El comiso definitivo de los aparatos y medios para almacenar las copias; e) La indemnización de daños y perjuicios; f) La reparación en cualquier otra forma, de los efectos generados por la violación del derecho; y, g) El valor total de las costas procesales.” (el resaltado me corresponde).*

Es decir, este artículo, otorgaba la posibilidad de “demandar”, todas las acciones numeradas dentro del mismo, es decir, el titular del derecho supuestamente vulnerado podía iniciar un trámite administrativo especial, que se adapte a la necesidad del accionante para cada caso en concreto, cumpliéndose de tal manera, los principios de especialidad, necesidad y eficacia.

Por otro lado, el actual Código Ingenios concibe a estas acciones como medidas cautelares dentro del trámite de tutela administrativa, siempre que se responda a un principio de necesidad; el Art. 565 del referido cuerpo normativo, establece lo siguiente:

“Atendiendo a la naturaleza de la infracción, se podrá ordenar y practicar una o más de las siguientes medidas cautelares: 1. El cese inmediato de los actos que constituyan la presunta infracción; 2. El retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la presunta infracción, incluyendo, los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad u otros materiales, así como los materiales y medios principales que sirvieran para cometer la presunta infracción; 3. La suspensión de la comunicación pública del contenido protegido en medios digitales, ordenada al infractor o intermediario; 4. La suspensión de los servicios del portal web por una presunta vulneración a derechos de propiedad intelectual, ordenada al infractor o intermediario; 5. La suspensión de la importación o de la exportación de los productos, materiales o medios referidos en el numeral anterior, que se notificará inmediatamente a la autoridad de aduanas; 6. El cierre temporal del establecimiento del presunto infractor cuando fuese necesario para evitar la continuación o repetición de la presunta infracción; y, 7. De resultar insuficiente cualquiera de las medidas descritas en los numerales anteriores, se podrá solicitar cualquier otra medida razonable destinada a cesar el cometimiento de la infracción, ponderando los legítimos intereses del titular del derecho de propiedad intelectual y los del presunto infractor. Esta medida será aplicable si no se afecta intereses de terceros. Cuando las medidas cautelares dictadas supongan la aprehensión de productos, la autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales, estará facultada para requerir la colaboración de uno de los depositarios de la función judicial, de aquellos que consten en la nómina que proporcionará el Consejo de la Judicatura.”

De la lectura y comparación de los artículos de las normas citadas, podemos observar como el legislador, tomó varias de las acciones contempladas en el Art. 289 de la Ley de Propiedad Intelectual, y las clasificó como medidas cautelares dentro de la

única acción de protección de derechos, la tutela administrativa, generándose nuevamente una indefensión a los derechos del titular de una marca.

De igual forma, y al igual que lo expresábamos en el capítulo segundo, el Código Ingenios, expresa en su Art. 560 la facultad que posee la autoridad nacional competente para ordenar como medida cautelar, aquellas que se encuentran en la norma general de procesos, es decir, en el Código Orgánico General de Procesos, lo cual en la realidad es muy controversial, en razón de que una materia con tantas particularidades propias y especiales, requiere de medidas especiales que se adapten a las necesidades concretas en temas en esta materia, para cumplir con las finalidades de los procedimientos accionados.

En este punto podemos destacar que, el Código Ingenios establece que, la autoridad competente puede dictaminar aquellas medidas que consideren necesarias para precautelar los derechos que presuntamente estén siendo vulnerados, sin que exista una restricción en el accionar de quién conoce la acción, criterio al que consideramos ha sido un acierto por parte del legislador, ya que el mismo otorga una discrecionalidad a la autoridad, para que dicte la medida que más se adapte al caso en concreto.

Como conclusiones, y desde una óptica personal, al igual que en los anteriores casos expuestos, consideramos un desacierto por parte del legislador, el haber desconocido acciones especiales de protección de derechos, para aplicarlos como medidas cautelares dentro de un procedimiento administrativo general; ya que anteriormente podíamos iniciar una acción que responda a la necesidad del caso, para proteger los derechos del titular de una marca, por lo que se cumplía con la eficacia y seguridad jurídica.

4.1.3 Caso práctico que evidencia la problemática planteada.

Con la finalidad de continuar con la crítica al Código Ingenios, hemos considerado menester exponer de manera didáctica, la problemática teórica planteada en el presente capítulo, y la forma en la que la misma repercute en la práctica; por lo que presentaremos un caso suscitado en nuestro medio; y consecuentemente, lo analizaremos con los criterios contenidos en la Ley de Propiedad Intelectual y el actual Código Ingenios; demostrando las diferentes formas de resolver el mismo problema aplicando estos cuerpos normativos.

Es el caso que, la reconocida compañía cuencana “CLÍNICA DE ESPECIALIDADES MÉDICAS SANTA INÉS S.A.”, se dedica a la prestación de servicios médicos en general desde el año 1967, gozando de tal manera una amplia trayectoria en este mercado, y se ha ganado el prestigio y reconocimiento a lo largo de estos años en el público consumidor, tanto a nivel local como nacional.

Dicha compañía es titular entre otros de los derechos de los siguientes signos distintivos, debidamente registrados:

- Marca HOSPITAL SANTA INÉS + LOGOTIPO A COLORES registrada en la clase internacional No. 35
- Marca HOSPITAL SANTA INÉS + LOGOTIPO A COLORES registrada en la clase internacional No. 44
- Nombre Comercial HOSPITAL SANTA INÉS + LOGOTIPO A COLORES registrado en la clase internacional No. 91
- Marca CLINICA HOSPITAL SANTA INES + LOGOTIPO A COLORES registrada en la clase internacional No. 35
- Marca CLINICA HOSPITAL SANTA INES + LOGOTIPO A COLORES registrada en la clase internacional No. 44

De esta manera se puede evidenciar un amplio y debido manejo, uso y explotación del signo distintivo denominado “CLINICA HOSPITAL SANTA INÉS”, que ha sido debidamente registrado como marca en la clase internacional 44 (**Servicios médicos**; servicios veterinarios; tratamientos de higiene y de belleza para personas o animales; servicios de agricultura, acuicultura, horticultura y silvicultura.) y en la clase internacional 35 (Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina), y adicionalmente, también se encuentra registrada la denominación como nombre comercial.

Todos estos derechos concedidos al titular de la marca, tienen, sin duda alguna, como finalidad la protección de un signo distintivo que ha llegado a ser un activo esencial para la compañía; por lo que la marca ha cumplido con sus funciones principales (Distintividad, Indicación de origen, Garantía y Publicidad), y el público consumidor así lo ha reconocido a lo largo de todo este tiempo en el cual se encuentra brindado el servicio de atención médica.

En otra ciudad del país; se constituyó una compañía con similar denominación, misma que su objeto y actividad era la prestación de exactamente los mismos servicios, es decir servicios médicos; lo cual, a todas luces vulneraba los derechos de la compañía cuencana, titular de las marcas y nombre comercial indicados en líneas anteriores; esta violación inminente de los derechos del titular de la marca registrada, para los mismos servicios, producida por una denominación o razón social; obviamente causaba un riesgo de confusión y/o asociación para los consumidores.

Por lo que, la compañía “CLÍNICA DE ESPECIALIDADES MÉDICAS SANTA INÉS S.A.”, estaba en su derecho de iniciar las acciones legales pertinentes que en derecho le asisten; para el cese del acto violatorio a sus derechos de propiedad industrial.

Ante la naturaleza del caso, considerando que la Superintendencia de Compañías aprobó el nacimiento de una sociedad con una denominación idéntica a las marcas y nombre comercial, ergo, evidentemente se configura la vulneración de derechos del titular de la marca. Con la aplicación de la derogada Ley de Propiedad Intelectual, conforme al Art. 293, el titular podía solicitar a la autoridad nacional competente la suspensión del uso de la denominación o razón social, y esta a su vez, notificaría a la Superintendencia de Compañías con la resolución correspondiente; y consecuentemente, se dispondría a la compañía que, en un plazo de 90 días desde la emisión de la resolución, adopte otra denominación o razón social, caso contrario la Superintendencia ordenaría la disolución y liquidación de la compañía; cumpliéndose de esta forma una protección efectiva a los derechos de la compañía titular de las marcas y nombre comercial.

Ahora, con la aplicación del Código Ingenios; tal como lo afirmábamos, el procedimiento contencioso de conocimiento de la tutela administrativa, sería el único mecanismo de protección de los derechos del titular de la marca, iniciando un trámite largo y engorroso de al menos dos años, para que se emita una resolución que reconozca la vulneración de derechos, en un caso en el que claramente dichos derechos han sido violentados; y que a su vez se apliquen sanciones de cierre temporal del local y una sanción pecuniaria, pero no produce una cesación inmediata ni efectiva del acto violatorio.

Por lo tanto, en este como en muchos otros casos, se demuestra la ineficacia de en la protección de derechos del titular de una marca con la vigencia del Código

Ingenios; lo cual genera inseguridad jurídica en el ordenamiento jurídico ecuatoriano afectando a los administrados, sea que tengan la calidad de titulares de derechos de propiedad industrial o sean consumidores.

CONCLUSIONES

A lo largo del presente trabajo de titulación, hemos realizado un análisis teórico y práctico, sobre el cuerpo normativo que regula a la propiedad intelectual en el ordenamiento jurídico del Ecuador, es decir el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación; específicamente en el ámbito del derecho marcario; con el cual han existido una serie de discordancias las disposiciones normativas y la jurisprudencia y doctrina que se ha desarrollado sobre las marcas.

Esta disconformidad presentada en el ámbito teórico jurídico, sin duda alguna ha repercutido en la práctica del derecho marcario, generándose de tal manera, casos en los cuales la deficiente regulación normativa ecuatoriana actual, no cumple con una debida protección o tutela de los derechos que posee y se le ha reconocido al titular de una marca; por lo que, la misma legislación vigente sobre la propiedad intelectual es la que permite que puedan producirse actos violatorios de derechos.

Dentro de este trabajo investigativo planteamos cuatro capítulos, en los cuales analizamos algunos de los diversos errores e inconvenientes que surgen con la aplicación del Código Ingenios; exponiendo, analizando y criticando lo que, a nuestra consideración, son los principales conflictos que se generan en la práctica y ejercicio de la profesión en el campo de la propiedad industrial; conflictos que a su vez son también los más cotidianos.

Los referidos inconvenientes que se crean con la aplicación del Código Ingenios; tal como lo demostramos en el primer capítulo, se presentan en el derecho marcario, desde la regulación de las marcas como tal; y los diversos tipos de marcas que se pueden registrar en el Ecuador.

De igual manera, la posibilidad de realizar transferencias de solicitudes de registros de marcas que se encuentren en trámite, conlleva ciertas particularidades contrarias a conceptos básicos y generales del derecho por la disposición de meras expectativas, y la naturaleza jurídica de las marcas; y a su vez, evidenciamos de manera clara como esta novedad teórica se vuelve una complicación en la práctica, respecto de la mala fe en las relaciones contractuales, y como estas pueden ser evitadas y solventadas en el mismo negocio jurídico con cláusulas especiales de protección.

El análisis de las marcas notorias, expuso como una figura jurídica de tanta relevancia en el ámbito de la propiedad industrial, se ha regulado y manejado

deficientemente, a tal punto de contradecirse a la figura jurídica como tal, con la exigencia de la declaratoria de notoriedad, lo cual también tiene un impacto negativo en lo económico, generando resistencia de grandes inversionistas a nivel internacional, por la necesidad de iniciar el procedimiento administrativo especial de declaratoria de notoriedad.

Finalmente, el ítem crítico más analizado desde el punto de vista práctico, es la tutela administrativa como única vía de protección de los derechos del titular de la marca, ya que se demuestra la forma en la que se materializa la ineficacia e inseguridad jurídica en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, sobre la protección de los derechos del titular de la marca, cuando este pretende hacerlos valer ante una vulneración inminente de los mismos.

Por lo tanto, nos encontramos ante una crítica situación en el ámbito jurídico en el Ecuador; en razón de que el denominado Código Ingenios, es un cuerpo normativo que ha sido expedido con una serie de errores por parte del legislador, tanto en la teoría como en la práctica; lo cual únicamente genera un perjuicio a la comunidad ecuatoriana entera, desde cualquier punto de vista sea en lo jurídico, social o económico.

RECOMENDACIONES

Por todo lo expuesto en el presente trabajo investigativo, se recomienda una reestructuración íntegra del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, desde los principios básicos que rigen al mismo, hasta el articulado que regula a la Propiedad Intelectual en cada una de sus ramas, áreas y figuras jurídicas; en razón de la problemática jurídica no solamente se presenta en los casos de las marcas que han sido expuesto en el presente texto, sino que se presenta en todo el campo de la Propiedad Intelectual, como son: Problemática de las Remuneraciones Equitativas en derechos de autor, conexos; en patentes, modelos de utilidad y diseños industriales, sumado al errático manejo del nombre comercial, marca notoria, entre otros lamentables aspectos.

BIBLIOGRAFÍA

- Anón. 1996. Causa 11.772/94 “Club Atlético Boca Juniors Asociación Civil c/ Dirección de Tecnología, Calidad y Propiedad Industrial s/ denegatoria de registro”.
- Anón. 1997. Interpretación Prejudicial No. 27-IP-95.
- Anón. 1999. Interpretación Prejudicial No. 42-IP-99.
- Anón. 2001a. Interpretación Prejudicial No. 17-IP-2001.
- Anón. 2001b. RÉGIMEN COMÚN SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL.
- Anón. 2004. Interpretación Prejudicial No. 135-IP-2004.
- Anón. 2005a. Interpretación Prejudicial No. 63-IP-2004.
- Anón. 2005b. Interpretación Prejudicial No. 84-IP-2004.
- Anón. 2006. Ley de Propiedad Intelectual.
- Anón. 2010. Interpretación Prejudicial No. 134-IP-2009.
- Anón. 2011. Interpretación Prejudicial No. 121-IP-2010.
- Anón. 2015a. Interpretación Prejudicial No. 67-IP-2015.
- Anón. 2015b. Interpretación Prejudicial No. 242-IP-2015.
- Anón. 2018. Interpretación Prejudicial No. 375-IP-2017.
- Anón. 2019. Interpretación Prejudicial No. 736-IP-2018.
- Anón. s. f. Interpretación Prejudicial No. 01-IP-87.
- Anón. s. f. Interpretación Prejudicial No. 23-IP-98.
- Asamblea Nacional de la República del Ecuador. 2016. Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación.
- Bertone, Luis Eduardo, y Guillermo Cabanellas. 2003. Derecho de marcas: marcas, designaciones y nombres comerciales. 2a. ed., actualizada, corr.aum. Buenos Aires, Argentina: Editorial Heliasta.
- Comité Permanente Sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas de la OMPI. 2006. «NUEVOS TIPOS DE MARCAS».
- Comité Permanente Sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas de la OMPI. 2010. «INFORME».

- Fernandez Novoa, Carlos, Jose Manuel Otero Lastres, y Manuel Botana Agra. 2017. Manual de la propiedad industrial. Madrid, España: Marcial Pons.
- Fernández-Novoa, Carlos. 2004. Tratado sobre derecho de marcas. 2. ed. Madrid: Pons.
- Fernando Juárez. s. f. «Las medidas cautelares en las patentes de invención».
- Guillermo Cabanellas. 2005. Diccionario Jurídico Elemental. Buenos Aires, Argentina: Heliasta.
- Marcelo Ruíz. 2013. Manual de Propiedad Intelectual. Quito: Corporación de Estudios y Publicaciones (CEP).
- Metke, Ricardo. 2001. Lecciones de propiedad industrial. Vol. I. Bogota: Raisbeck, Lara, Rodriguez y Rueda, Baker & McKenzie.
- Metke, Ricardo, y José Manuel Otero Lastres. 2001. Lecciones de propiedad industrial. Bogotá; Medellín: Baker & MacKenzie ; Biblioteca Jurídica Diké.
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. 2009. «Olfato, oído, gusto – Los sentidos de las marcas no tradicionales». febrero.
- Otamendi, Jorge. 2002. Derecho de marcas. 4. ed. act. y ampl. Buenos Aires, AR: LexisNexis, Abeledo-Perrot,.
- Rozas Vial, Fernando. 1998. Los Bienes. Santiago de Chile: Editorial Jurídica Conosur.
- Vera Castellanos, Luis Alberto. 2017. Derecho marcario. Primera edición. Quito, D.M: Corporación de Estudios y Publicaciones (CEP).
- Villacreses, Francisco y Comunidad Andina. 2008. La marca notoria en la CAN. Quito: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador : Ediciones Abya-Yala : Corporación Editora Nacional.