



Universidad del Azuay

Facultad de Ciencias Jurídicas

Escuela de Derecho

**ANÁLISIS JURÍDICO DEL TIPO “ACTOS LESIVOS
A LA PROPIEDAD INTELECTUAL” Y SU
DEFICIENTE PROTECCIÓN A LOS DERECHOS
MARCARIOS**

Autor:

Martin Santiago Serrano Salinas

Director:

Dr. Paúl León Altamirano

Cuenca – Ecuador

2023

DEDICATORIA

*A mis padres, quienes me han apoyado incondicionalmente
a lo largo de este camino.*

*A mis hermanas, hermanos y a toda mi familia por ser una
fuente de inspiración.*

*A todas los amigos y amigas que han estado presentes
durante esta etapa y que, con su presencia, han aportado
para la obtención de este logro.*

AGRADECIMIENTO

A toda mi familia, amigos, amigas y seres queridos quienes han sido un pilar fundamental de apoyo, en todas las situaciones que la vida me ha puesto en frente.

A la Universidad del Azuay y a todos los profesores que aportaron con sus conocimientos para mi formación académica

A mi buen amigo y distinguido profesor, Doctor Paúl León Altamirano, por ser un guía, por su compromiso, paciencia y apoyo en la consecución del presente trabajo.

RESUMEN:

Las disposiciones normativas vigentes en el sistema legal ecuatoriano, en aras de obtener una mayor protección de diversos Derechos, terminan siendo dispersas y se pierden en el vasto mar de cuerpos legales vigentes en el Ecuador. En función de aquello, en el presente trabajo investigativo de titulación, se buscará no únicamente una mera descripción de la normativa vigente, sino más bien se pretende analizar y criticar tanto los errores cuanto las omisiones en las que incurre el artículo 208A del Código Orgánico Integral Penal; mismos que generan inconvenientes fundamentales, no solo en el campo teórico, sino también en el campopráctico al momento de aplicar la referida normativa, lo cual produce a su vez una incompletaprotección de los derechos marcarios.

Palabras clave: Código Orgánico Integral Penal, Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, Derechos marcarios, registro de marcas, deficiente protección.



Dr. Paúl León Altamirano
Director de Tesis



Martin Santiago Serrano Salinas
Estudiante.

ABSTRACT

The current regulatory provisions in the Ecuadorian legal system, aimed at achieving greater protection of various rights, end up being scattered and lost in the vast sea of existing legal bodies in Ecuador. This research thesis seeks to provide not only a mere description of the current regulations but rather an analysis and critique of both, the errors and omissions incurred by Article 208A of the Comprehensive Organic Penal Code. These shortcomings give rise to fundamental inconveniences, not only in theoretical terms but also in practical terms. When applying the regulations, thereby resulting in incomplete protection of trademark rights.

Keywords: Comprehensive Organic Penal Code, Comprehensive Organic Law on Social Economy of Knowledge, Creativity and Innovation, trademark rights, trademark registration, deficient protection.



Dr. Paúl León Altamirano

Thesis Director

Translated by:



Martin Santiago Serrano Salinas

Author



INDICE

DEDICATORIA	2
AGRADECIMIENTO	3
RESUMEN:	4
ABSTRACT	I
Author	I
INDICE	II
INTRODUCCION	IV
CAPITULO I	1
1. GENERALIDADES DE LAS MARCAS	1
1.1 LAS MARCAS	1
1.2 CONCEPTO DE LAS MARCAS	2
1.3 REQUISITOS DE LAS MARCAS	8
1.4 TIPOS DE MARCAS TRADICIONALES	18
CAPÍTULO II	24
2. LA PROTECCIÓN DE LAS MARCAS EN EL DERECHO PENAL.	24
2.1 ANÁLISIS GENERAL DEL TIPO PENAL CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 208A DEL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL.	24
2.1.1 Análisis de la tipicidad objetiva.	28
2.1.2 Análisis de la tipicidad Subjetiva.	46
2.2 Diferenciación del objeto de protección de la marca entre productos y servicios.	49
2.3 Diferencia entre la marca y los signos distintivos.	52
CAPÍTULO III	55
3. LA PROTECCIÓN PENAL DE DERECHOS MARCARIOS ESPECIALES.	55
3.1 La Marca Notoria.	55
3.2 La Marca de Alto Renombre.	59
3.3 Protección a la solicitud en trámite.	61

CONCLUSIONES	66
RECOMENDACIONES	68
REFERENCIAS	70

INTRODUCCION

Dentro del marco normativo ecuatoriano, es bastante común encontrar disposiciones legales que, pese a que busquen regular materias especiales en aras de lograr una mayor protección de diversos Derechos, muchas veces terminan siendo disposiciones vagas con las que el legislador incurre en desaciertos normativos, errores u omisiones que generan inconvenientes al momento de aplicar la legislación correspondiente. Esto ocurre frecuentemente cuando se trata de materias especiales a las que no se les ha dado mayor tratamiento como es el caso de la Propiedad Intelectual, específicamente en el campo del Derecho marcario, mismo que pertenece a esta rama del derecho.

Esto es precisamente lo que ocurre con la reciente introducción del tipo penal contenido en el artículo 208 A del COIP, pese a que el referido tipo penal trata de ampliar la protección que se da a las marcas y a la propiedad intelectual en general, incurre en desaciertos normativos bastante marcados, mismos que obligan a una aplicación indebida de la norma, estos errores existentes en el tipo se hacen extensivos a todos los campos de la propiedad intelectual que aparentemente busca proteger, tanto a la propiedad industrial en general, cuanto al derecho marcario en particular, así como en el ámbito de patentes, entre otros. A efecto de lograr un correcto desarrollo del presente trabajo, el mismo se centrará únicamente en los errores en los que incurre el mencionado tipo con respecto a los derechos marcarios.

Y es precisamente en ese sentido que se pretende analizar al prenombrado tipo penal y plantear propuestas claras de solución ante los yerros en los que incurre el mismo, desaciertos tales como dejar de lado la protección de marcas notorias o errores aún más graves como ignorar que existen marcas de servicios, mas no únicamente de productos como mal tipifica el artículo 208 A del COIP. Todas estas situaciones muestran con claridad que, pese a que se puede suponer que el legislador tuvo las mejores intenciones ampliando la protección de Derechos marcarios con este tipo penal, ha incurrido en una incompleta protección de estos derechos, errando en la codificación normativa.

Si bien es cierto el Código Orgánico Integral Penal es el brazo ejecutor y sancionador ante una eventual vulneración de bienes jurídicos, es claro que el espíritu y la intención de protección que persigue este tipo penal es mucho mayor al que encontramos actualmente codificado, pues los errores en los que incurre el prenombrado tipo con respecto a la protección de derechos marcarios, generan indefensión en la protección de los mismos.

Es importante comprender que la Propiedad Intelectual es una rama amplia que no ha sido tratada al interior de la realidad ecuatoriana con la importancia que merece, así pues, dentro de la referida rama encontramos a las marcas, las que deben ser concebidas como aquel bien inmaterial, pues a todas luces carece de corporeidad, es decir, un signo que debe ser captado por uno de los sentidos generando así aptitud para poder distinguir productos o servicios.

Siendo así, hay que tener en cuenta que se analizará lo que comprende la marca junto con su desarrollo histórico y su concepto para así poder esclarecer su ámbito de protección, así como como también poder analizar varios de los tipos de marca existentes, focalizando el desarrollo en las marcas notorias y su falta de registro. También uno de los ejes que se pretende analizar son las diferencias que existen entre los signos distintivos y las marcas, esto partiendo de la premisa que toda marca es signo distintivo, sin embargo, no todo signo distintivo es marca.

Sin embargo, al ser un tipo penal que se encuentra contenido en la normativa correspondiente, es decir el Código Orgánico Integral Penal, cualquier análisis que se pudiera realizar sin que sea hecho al amparo del Derecho penal y no únicamente de la Propiedad Intelectual, resultaría inoficioso, es por eso que siguiendo esta línea de pensamiento también se pretende analizar lo que se comprende por dolo, a fin de comprender el actuar en el que debe incurrir un individuo para cumplir lo que establece el tipo penal contenido en el artículo 208 A.

Así como también se realizará un enfoque partiendo del principio de legalidad a fin de comprender que la normativa penal debe ir acorde con el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación.

Es así que, generando un análisis complementario entre estas dos ramas del derecho, se pretende vislumbrar los problemas con los que nos encontramos al momento de querer aplicar ya en el campo práctico el artículo al que se ha hecho referencia, debido a que las confusiones y los errores en los que incurre no son únicamente de forma, sino que son yerros de fondo en cuanto a los derechos marcarios que pretenden proteger.

CAPITULO I

1. GENERALIDADES DE LAS MARCAS

1.1 LAS MARCAS

Es preciso iniciar el desarrollo del presente trabajo haciendo una corta referencia a la historia de la marca, el antecedente de donde viene la misma, para después poder iniciar con el desarrollo conceptual básico de lo que se entiende por Marca, y para poder profundizar en aquello es importante no únicamente referirse a lo que manda la norma legal pertinente, es decir el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, sino además tener presente a varios autores que han aportado doctrinariamente a construir de lo que se entiende por Marca.

Siendo así es menester destacar lo que aportan autores como Jorge Otamendi, Luis Eduardo Bertone, Marcelo Ruiz, entre otros. Para así identificar los elementos comunes en las ideas conceptuales de todos ellos, a fin de poder identificar a dicha figura jurídica bajo una concepción más completa para finalmente poder constatar si es que estas concepciones son afines, o no, a lo que encontramos al interior de la norma jurídica pertinente y de los fallos que regulan la marca, emitidos por el Tribunal de la Comunidad Andina de Naciones, mismos que son obligatorios.

El hombre ha hecho grandes descubrimientos a lo largo de su historia, no obstante, en gran parte fueron cuestiones del azar y la naturaleza como es el caso del descubrimiento del fuego, situaciones que al ser tan antiguas no guardan ningún tipo de registro y sería totalmente imposible atribuírsele dichos sucesos a una persona en específico.

Así pues, se requiere de un desarrollo mental y quizá un avance tecnológico más elevado al que fue llegando el hombre para que aparezca la necesidad de defender sus creaciones, surgiendo ciertas medidas de protección y consecuentemente generando la aparición de las primeras marcas.

Históricamente el año 1778 es bastante relevante en cuanto a la protección de la propiedad intelectual, específicamente con respecto al Derecho marcario, pese a que es extremadamente difícil poder identificar los orígenes exactos de la protección legal brindada a esta rama de la Propiedad Intelectual, el autor Carlos Viñamata (2005) en su obra *La*

Propiedad Intelectual, con respecto a dichos orígenes normativos de la protección de derechos marcarios hace un acercamiento bastante preciso ante esta situación.

El artículo 30 del Reglamento y Aranceles Reales para el comercio libre de España e Indias, del 12 de octubre de 1778, preveía que las mercancías embarcadas para Indias deberían ir provistas de sus respectivos de sus respectivas y legítimas marcas, estableciendo que siempre que resultare probada la falsedad de las marcas y despachos, se castigará los autores y cómplices de ese grave delito... (pág. 319)

El tratamiento histórico y diverso que le han dado las sociedades en distintas épocas a las marcas, lo que ha permitido que el concepto evolucione hasta como se lo conoce en la actualidad, esto sin que signifique que la marca sea considerada bajo un concepto unívoco.

Como ya se estableció con anterioridad varios han sido los autores que han desarrollado a esta figura jurídica, encontrando puntos similares dentro de los estudios planteados por unos u otros, características que, sin ser exactamente iguales, terminan en muchos casos refiriéndose a los mismos puntos.

1.2 CONCEPTO DE LAS MARCAS

No es el objetivo del presente trabajo profundizar en los antecedentes históricos de lo que se entiende por marca, bastan citar dos antecedentes totalmente relevantes para entender el desarrollo que ha ido teniendo socialmente esta figura jurídica; por lo que para iniciar con el análisis conceptual de lo que se comprende por marca es importante hacer referencia a lo que menciona Etcheverry (1983) quien define a la marca como “el signo distintivo impreso o aplicado a los productos para distinguirlos de los similares”. (pág. 424). Esta definición pese a que fue escrita hace algún tiempo atrás, sigue siendo de suma importancia, debido a que nos permite entender la evolución que ha tenido la definición de la marca y el hecho de que existan puntos esenciales que no puedan ser dejados nunca de lado cuando se trata de definir a la marca.

Tomando en cuenta otra de las definiciones de lo que se debe comprender por marca es la esbozada por Maris Di luca (1981) en su obra *Régimen Nacional de Marcas y Designaciones*, nuevamente por más que la definición a la que se ha hecho mención sea propuesta hace ya varios años, es importante tenerla en cuenta para lograr un mayor entendimiento de lo que se entiende por marca, así pues la referida autora define a la marca

como “el símbolo distintivo u orden de palabras con los que pueden distinguirse los productos de un industrial o de un vendedor” (pág. 35).

Es claro que las definiciones de lo que se entiende por marca que han sido planteadas por estos autores mantienen elementos en común, principalmente el carácter de distintividad es algo que ambos autores plantean como fundamental para la existencia de una marca, esto es algo que indudablemente se ha mantenido en el tiempo, pues la razón de ser de una marca como ya se ha visto es precisamente permitirle al usuario consumidor el poder diferenciar a un producto de otro.

Sin embargo, el otro punto común que guardan estas definiciones es parcialmente correcto pues en ambos casos mencionan que la marca permite la distinción de productos, ignorando totalmente que la marca puede también brindar protección a los servicios, por lo que estas dos definiciones si bien son parcialmente correctas, también son incompletas.

Es así que es menester avanzar en el tiempo y referirnos a definiciones más actuales que brindan otros autores, mismas que son importantes traer al presente trabajo de titulación, como la que nos dan los autores Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas (2003) en su obra *Derecho de marcas* cuando precisamente buscan esbozar una definición de lo que entienden por marca y precisamente comparten la idea a la que se ha hecho referencia en párrafos anteriores, pues en esta obra los autores comprenden que el número de definiciones aplicables a la marca es bastante amplia y que ninguna de estas definiciones es estéril, sin embargo comparten puntos en común. Ellos establecen que “Las marcas son signos con capacidad distintiva utilizados para distinguir productos y servicios” (pág. 19).

Claro está que la definición referida anteriormente ya amplía el concepto de lo que se debe entender por marca y que, aunque mantiene la esencia de la distintividad que debe generar la marca, amplía la protección de la misma a productos y servicios, así como también la define el gran maestro de la Propiedad Intelectual Jorge Otamendi (2012) quien menciona que a la marca se la debe comprender como “un signo que distingue un producto de otro o un servicio de otro. Esta simple definición puede completarse con otras funciones que la marca cumple...” (pág. 1).

En este punto es importante hacer referencia nuevamente a lo mencionado por Luis Alberto Vera (2017) quien también establece una definición bastante clara de lo que se debe entender por marca, entendida de alguna manera como aquel bien inmaterial que debe valerse

de algo intangible que le permita ser percibida sensorialmente por parte de los consumidores, pero que, en esencia es intangible.

Las marcas constituyen uno de los instrumentos más eficientes y dinámicos para el desarrollo del intercambio de mercancías en el mercado nacional y sobre todo internacional, el comercio e intercambio de bienes y servicios, pues con ellas se puede materializar el Derecho de protección y exclusividad de la denominación que protege un bien o un servicio, gracias a la capacidad identificadora que de ellos se proyecta... (pág. 17)

De las definiciones mencionadas en líneas anteriores, se colige con claridad que existen puntos en común entre la propuesta de Di Luca, Etcheverry, Bertone, Cabanellas de las Cuevas, Otamendi y la propuesta de Vera con respecto a la Marca; existe un punto en común que tratan todos los autores anteriormente referidos, este es el carácter distintivo de la marca. Di Luca mencionando que la marca es un símbolo distintivo. Etcheverry por su parte refiriendo a que la marca sirve para distinguir los productos de sus similares, Bertone y Cabanellas de las Cuevas indicando de igual manera que la marca sirve para distinguir productos y servicios al igual que Otamendi; mientras que, Vera enfocándose en la capacidad identificadora que se proyecta de la marca, esto a su vez generando la distintividad de la misma.

Como se podrá observar posteriormente en este trabajo, uno de los requisitos y de los objetivos fundamentales de la marca es precisamente la distintividad que le otorgue al producto o al servicio para la cual fue creada. Pero esto no es el único factor común que se desprende de las definiciones traídas por los autores que han sido citados, sino que además de las propias definiciones se puede traer a colación el ámbito protección de la marca y es que las definiciones más antiguas que fueron presentadas únicamente generan la protección de los productos, dejando totalmente de lado la idea de que una marca puede proteger también servicios, en parte se entiende que dichas definiciones sean incompletas, esto debido al año en que fueron planteadas.

Sin embargo, como bien tratan los autores más actuales, la marca sirve para distinguir y proteger los productos y servicios de una persona de los de otro y esto es un factor común que se encuentra latente en los enunciados más actuales, es un acierto observar que la definición de lo que se debe entender por marca no solo que no es algo univoco o estéril, sino que además no es algo inmutable y como se ha demostrado es un además un concepto

mutable; concepto que puede ir variando o ampliándose con el tiempo; pero que a pesar de todo siempre mantendrá en su génesis ciertos puntos que al parecer si son inmutables y se encuentran arraigados a la concepción misma de la marca.

De esta aproximación realizada a varias definiciones doctrinarias que hemos obtenido de los autores citados con anterioridad, se colige que la marca puede ser comprendida básicamente como aquel signo distintivo que permite identificar y distinguir los productos o servicios pertenecientes a una persona ya sea natural o jurídica, para así poder identificar y distinguir los mencionados productos o servicios de los pertenecientes a otra persona.

Es así que la marca puede consistir en un signo o conjunto de signos visibles o que puedan ser susceptibles de percepción a través de sonidos siempre y cuando pueda alcanzar una representación gráfica, es decir por más que la marca per se carece de corporeidad, la misma debe asentarse en una especie de representación gráfica corpórea que permita su identificación.

Teniendo en cuenta un bosquejo de lo que se debe comprender por marca, es importante aclarar que el presente trabajo no pretende únicamente realizar un listado enunciativo de los doctrinarios que han tratado la marca y generar un compendio de definiciones doctrinarias, sino que busca analizar la realidad normativa del Ecuador siguiendo como línea teórica esos conceptos planteados por grandes escritores, así como analizar la referida normativa de la mano de diversos fallos emitidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones; los cuales son de obligatorio cumplimiento para el Estado ecuatoriano, así como la decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

Así pues, debemos referirnos ya a la normativa especial que regula a la marca en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, esto es el Código Orgánico de la Economía Social de los conocimientos, Creatividad e Innovación, no sin antes hacer una mención histórica a la norma derogada por el mencionado cuerpo normativo en el año 2014, esto es la Ley de Propiedad intelectual.

Dicha normativa regulaba lo que debía comprenderse por marca en el Ecuador, antes de la entrada en vigencia del Código Ingenios. En el artículo 194 de la Ley de Propiedad Intelectual se establecía lo que se debía comprender por marca, dicha norma mencionaba que “Se entenderá por marca cualquier signo que sirva para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos que sean suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica” (Ley de Propiedad Intelectual , 2013, p.46).

Es claro que aquella definición se acerca bastante no solo a los conceptos doctrinarios que han sido tratados anteriormente, sino también a lo que la normativa actual entiende por marca, con pequeñas diferencias, por lo que podemos decir que uno de los aciertos del Código Ingenios es el haber seguido los pasos de su predecesor al establecer lo que debe entenderse por marca.

El Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación se encarga de tratar lo que se debe entender por marca en su artículo 359, en cuanto a la definición de lo que debemos comprender por esta figura jurídica no existe un cambio radical que amerite mayor tipo de análisis, sin embargo, hay que tener en cuenta que se ha dejado de lado el énfasis de la distintividad que le daba la derogada normativa.

Esto en función de que la actual norma ya no recalca que podrán registrarse como marcas los signos que sean suficientemente distintivos, sino que la actual norma manda que “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.” (Codigo Organico de la Economia Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovacion , 2022, 22 de diciembre, pág. 126)

Es claro que estas definiciones mantienen ciertos elementos comunes afines a las definiciones modernas de lo que se entiende por marca, por ejemplo, la protección que se brinda con esta figura jurídica llega tanto a las marcas que protegen los servicios, cuanto a las marcas que protegen los productos, además el carácter fundamental de distintividad está totalmente presente en ambas codificaciones normativas, en la derogada Ley de Propiedad Intelectual y en el actual Código Ingenios. También se trata como un requisito sine qua non a la representación gráfica de la que debe ser susceptible la marca.

Si bien la representación gráfica será tratada con mayor profundidad en líneas posteriores, cabe mencionar que esto reafirma la idea de que la marca es una figura jurídica que en su génesis carece de corporeidad, es decir la marca en esencia, se configura como un bien intangible o inmaterial, en virtud de su naturaleza desprovista de corporeidad, necesitando necesariamente de servirse de objetos físicos para su materialización, situación que permite su aprehensión sensorial.

Una vez expuestos los conceptos que la normativa derogada y la vigente nos brindan con respecto a lo que se debe comprender por marca; es imprescindible recalcar que ni la Ley de Propiedad Intelectual ni el Código Organico de la Economia Social de los Conocimientos,

Creatividad e Innovación, son las únicas normativas aplicables en esta materia, en un mundo globalizado y que cada día va actualizando su catálogo de Acuerdos y Tratados Internacionales, son varios de ellos los que buscan resolver los problemas que presenta la Propiedad Intelectual y concretamente en este caso con respecto al tema de la marca.

La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, misma que tiene vigencia desde año 2001 regula ampliamente al campo de la Propiedad Industrial, por lo tanto, regula todo lo que debe comprender la figura jurídica de las marcas, en el artículo 134 genera una definición de la marca, definiendo a la mencionada figura jurídica como “...cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica...” (Decision 486 Regimen comun sobre Propiedad Industrial , 2000, 01 de diciembre , pág. 42).

Es bastante claro que el concepto de la marca al interior de la legislación ecuatoriana, se apega a lo que dictan las Decisiones internacionales de obligatorio cumplimiento, como es el caso de la Decisión 486a las que se ha hecho referencia, las definiciones normativas de marca que hemos tratado, así como las brindadas por varios autores hacen referencia a que la marca debe ser susceptible de representación gráfica, tratando así de alguna forma como ya establecimos en líneas anteriores la falta de corporeidad de la marca.

Sin embargo, para asentar esta idea en desarrollo jurisprudencial internacional, es importante hacer referencia a la Interpretación Prejudicial No. 736-IP-2018 emitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, misma que en su parte pertinente menciona que “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” (2018, pág. 2).

En reiteradas ocasiones las Interpretaciones Prejudiciales emitidas por el Tribunal de Justicia de la CAN han tratado a la marca como un bien inmaterial que requiere de la exteriorización a través de un mecanismo que de alguna forma produzca finalmente su corporeidad, es decir básicamente un elemento que permita la concreción de esta representación gráfica de la marca, misma que nace como algo totalmente inmaterial.

Así pues, La Interpretación Prejudicial No. 192-IP-2006 emitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina hace referencia a esta cuestión, esta interpretación trata tanto los requisitos de la marca, cuanto la concepción de la misma y clarifica la incorporeidad de la marca.

Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captado por uno de los sentidos (vista, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo identificable por aquellos” (Proceso de Interpretación Prejudicial No. 192-IP-2006, 2006, pág. 4)

1.3 REQUISITOS DE LAS MARCAS

Es verdad que la normativa ecuatoriana no establece taxativamente un listado de requisitos para que un signo pueda ser considerado como marca, sin embargo, estos se desprenden tanto del artículo 134 de la decisión 486, cuanto del artículo 359 del Código Ingenios, mismos que definen a la marca, es así que de esas definiciones brindadas se colige que son dos los requisitos fundamentales que debe cumplir un signo para que se lo pueda considerar como marca.

Estos requisitos son:

1. Distintividad.
2. Ser susceptible de Representación Gráfica.

Sin embargo, pese a que estos son los requisitos que legalmente se encuentran presentes en los prenombrados cuerpos normativos, no es menos cierto que de la naturaleza propia de la marca se desprende un tercer requisito que debe cumplir un signo que se pretenda marca y este es la Perceptibilidad, este último requisito que se ha mencionado ha sido tratado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en diversas Interpretaciones Prejudiciales, en las cuales se trata a la Perceptibilidad como un requisito fundamental de la marca, inclusive reconociendo que pese a que no se encuentre presente en la definición que nos da la normativa pertinente, es la propia naturaleza marcaria del signo lo que permite que la Perceptibilidad pueda ser tratado como un requisito que debe cumplir un signo que busca el registro marcario, esto además es sostenido por diversos autores que han desarrollado a los requisitos marcarios, situación que será tratada con mayor profundidad en líneas posteriores.

DISTINTIVIDAD: La distintividad es un término utilizado en derecho marcario que suele referirse a la aptitud que envuelve a un signo distintivo, en este caso una marca, para permitir diferenciar un producto o servicio de otros similares en el mercado. Es decir que dicho signo tiene la capacidad de destacarse y ser fácilmente identificable entre los productos o servicios similares ofrecidos por otros competidores.

Este requisito es importante no únicamente bajo una concepción legalista marcaria, sino que precisamente cumple la función de ayudar a los consumidores para que puedan detectar con precisión los productos o servicios que efectivamente buscan adquirir y evitar confusiones con cualquiera de ellos que sean similares, es por eso que la distintividad es tratada como el primer requisito que debe cumplir un signo distintivo para poder considerarse como marca.

Este requisito para que un signo sea considerado como marca es de vital importancia en el tratamiento de cualquier trabajo que pretenda analizar aspectos relacionados con la propiedad intelectual, siendo así no podemos dejar de referirnos nuevamente al autor Luis Alberto Vera Castellanos (2022), quien en su obra Manual de Propiedad Intelectual e Industrial trata con claridad los requisitos que debe observar un signo distintivo para que se lo pueda considerar como marca.

...el signo distintivo/marca debe gozar de ciertas condiciones o calidades particulares, la primera de ellas hace referencia a la Distintividad, que es un atributo del que goza un signo marcario por medio del cual el bien y/o servicio que se halla protegido por éste, tiene una capacidad especial de diferenciarlo del resto de bienes y/o servicios dentro del mercado y en el universo de los productores del mismo tipo o condición. (pág. 113)

Claro está que el referido autor, siguiendo la línea de lo que hemos establecido previamente establece a la distintividad como aquel atributo o requisito que permita que el signo marcario que se encuentre protegiendo cierto producto o servicio, permita que los usuarios los puedan distinguir de su competencia dentro de un determinado mercado.

En este punto es importante hacer una breve referencia nuevamente al Proceso de Interpretación Prejudicial No. 97-IP-2003 emitido por el Tribunal de justicia de la Comunidad Andina, el mismo que nos ayuda a entender lo que debemos entender por distintividad y nos afirma que es el requisito más importante con el que debe cumplir un signo si es que quiere ser tratado como marca. “La distintividad permite diferenciar o distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona, de aquellos idénticos o similares producidos o comercializados por otra” (2003, pág. 4).

Sin embargo, esta importante interpretación prejudicial no únicamente se limita a esbozar lo que debe comprenderse por distintividad, sino que además de aquello se atreve a

establecer a este requisito como el más importante de todos, no se puede confundir a la importancia con exclusividad, es decir, si bien es cierto la distintividad es tratada por no solo por esta interpretación, sino por varios autores, como el requisito más importante para que un signo pueda ser registrado como marca, esto no quiere decir que se pueda obviar la concurrencia de los demás requisitos.

De estas tres características, la distintividad es la más importante porque para conferir la protección jurídica que brinda la marca es indispensable que el signo posea fuerza distintiva, es decir que el consumidor de un producto pueda hacer un enlace directo entre el producto, la marca y el fabricante que los produce. Ello no quiere decir, en manera alguna, que la presencia concurrente de todos los requisitos enunciados pueda ser obviada so pretexto de una muy buena distintividad del signo (Proceso de interpretación Prejudicial 97-IP-2003, 2003, pág. 4).

Esta idea es reafirmada por diversos autores, entre ellos el gran maestro al que ya nos referimos anteriormente, Jorge Otamendi (2012) trata a la distintividad que debe poseer un signo, sin desconocer que la misma no es el único requisito que debe contener para que se lo considere como marca, sino que debe verse en conjunto al cumplimiento de los requisitos al que hemos hecho referencia, así pues el referido autor menciona “Desde luego, el hecho de contar con el poder distintivo no asegura el registro del signo como marca...” (pág. 27).

Al ser un requisito tan importante como hemos referido, no podemos dejar de brindarle el tratamiento que merece, es por eso que debemos hacer referencia a otra Interpretación Prejudicial emitida por el Tribunal de la Comunidad Andina, esta con No. 134-IP-2009, misma que trata la distintividad y que se apega bastante a los conceptos que hemos brindado anteriormente con respecto a este requisito, pues la mencionada Interpretación determina que la distintividad precisamente debe tener la capacidad de diferenciar o individualizar a un signo para que no pueda ser confundido de ninguna forma con otros similares en el mercado.

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. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que cumpla su función principal de identificar e indicar el origen

empresarial y la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión (Proceso de Interpretación Prejudicial No. 134-IP-2009, 2009, pág. 7).

Estas definiciones las encontramos de alguna forma recogidas al interior de la normativa legal ecuatoriana, es decir en el Código Ingenios, pues el mismo reconoce de manera expresa la importancia de la distintividad en un signo que pretenda convertirse en marca, así pues lo encontramos de manera directa en el Artículo 359 el cual manda “Se entenderá por marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado” (Codigo Organico de la Economia Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovacion , 2022, 22 de diciembre, pág. 126).

Si bien es cierto no es que se establezca como tal a la distintividad como un requisito taxativo, es claro que al mencionar que dicho signo debe ser apto para poder distinguir productos y servicios en el mercado, se está haciendo referencia directa a este requisito que hemos tratado con amplitud en este punto.

Además, la distintividad, de alguna forma, se encuentra presente en otro artículo del código Ingenios, pues el Art. 361 en su primer numeral determina una de las causales de negativa al registro de marca, señalando las prohibiciones relativas al registro de marca.

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; (Codigo Organico de la Economia Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovacion , 2022, 22 de diciembre, pág. 129).

Este artículo prohíbe el registro de marcas idénticas o semejantes, permitiéndonos entender que la marca debe cumplir a cabalidad con el requisito de distintividad, ya que si careciera de este podría encontrarse con marcas idénticas o semejantes al interior del mercado; pese a esto este artículo trata otra situación importante de mencionar y es el riesgo de confusión o de asociación entre una marca y otra, hay que tener claro que para evitar que se genere este riesgo es preciso que se realice un correcto cotejo marcario, mismo que deberá llevarse a cabo en cada caso concreto.

Además, con respecto al riesgo de confusión que podría generar una marca faltando al requisito de la distintividad el Tribunal de la Comunidad Andina de Naciones no se ha quedado atrás, pues apoyando lo que hemos analizado con respecto a la normativa ecuatoriana, es fácil notar que el artículo 361 prohíbe el registro de marcas que puedan

generar riesgo de confusión o de asociación, situaciones que son totalmente diferentes. Con respecto al riesgo de confusión el Tribunal ha mencionado en su Interpretación Prejudicial No. 17-IP-2014 “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta)” (2014, pág. 11).

No únicamente ha sido desarrollado el riesgo de confusión en las Interpretaciones Prejudicial, sino que además es importante analizar lo que se establece con respecto al riesgo de asociación, muchas veces se tiende a confundir el riesgo de asociación con el riesgo de confusión, cuando hay que tener clara la diferenciación, pues el riesgo de asociación es ligeramente más profundo que el antes mencionado, pues el riesgo de asociación se refiere a la vinculación económica que el consumidor cree que puede darse entre una marca y otra, pese a tener claro que el producto que está adquiriendo es efectivamente el que desea y dicho producto tiene un origen empresarial distinto a otros. Con respecto a esta situación, el Tribunal de la Comunidad Andina de Naciones ha establecido en la Interpretación Prejudicial No. 20-IP-2022.

b) El riesgo de asociación consiste en la posibilidad de que el consumidor, a pesar de diferenciar los signos en conflicto y el origen empresarial del producto o servicio, al adquirirlo piense que el producto de dicho producto o el prestador del servicio respectivo, tiene una relación o vinculación económica con otro agente del mercado. (Proceso de Interpretación Prejudicial No. 20-IP-2022, 2022, pág. 6).

Esta confusión debería ser demostrada a cabalidad al momento de la realización del cotejo marcario y lo que se debe demostrar es que se ha generado confusión directa o indirectamente en el consumidor o que se ha generado una asociación indebida entre una marca con otra y eso ha generado que adquiriera erróneamente un determinado producto o servicio; esto a su vez generaría un perjuicio tanto al consumidor cuanto al titular de la marca afectada.

En función de todo lo descrito en líneas anteriores, es clara y contundente la idea planteada inicialmente, la distintividad es el requisito más importante que debe cumplir un signo para que pueda ser considerado como marca, esta distintividad se encuentra presente en la génesis de la marca, sin que esto signifique exclusividad ya que, de no cumplir con los demás requisitos, por más distintividad que tenga no podría ser considerada como marca.

SUCEPTIBILIDAD DE REPRESENTACIÓN GRÁFICA: Este es el segundo elemento o característica con el que debe cumplir un signo para poder ser registrado como marca; pues cumplir con que un signo sea susceptible de representación gráfica es consumir el medio para que la marca adquiera una realidad corpórea, es decir, un signo que en este caso se pretende marca, al cumplir con la representación gráfica aquel bien inmaterial adquiere forma material.

Así a su vez generando también el cumplimiento de la perceptibilidad, requisito que será tratado posteriormente, pues al volverse un bien material, este puede ser captado por cualquiera de los sentidos y así a su vez poder ser diferenciado por el consumidor que pretende adquirir un determinado producto o servicio, generando una total armonía entre los tres requisitos que debe cumplir un signo para que pueda ser registrado como marca.

Para poder tratar el presente requisito con la importancia que requiere, debemos hacer referencia, al igual que lo hemos anteriormente, a las interpretaciones prejudiciales que ha desarrollado el tribunal de justicia de la Comunidad Andina, así como a lo que manda el código Ingenios y la Decisión 486, pues al interior de las referidas normas encontramos como requisito expreso la susceptibilidad de la representación gráfica para el signo que se pretenda marca.

Con respecto a esta característica el autor Carlos Viñamata (2005) menciona que "... la marca está formada por dos elementos: un hábeas mysticum y un hábeas mechanicum. El primero, es una entidad inmaterial; el segundo elemento es el medio de manifestación del signo. Estos dos elementos deben coexistir..." (pág. 328). Notoriamente, este autor refiere al medio a través del cual la marca toma corporeidad o materialidad, pese a nacer como un bien inmaterial o intangible, a consecuencia del cumplimiento de esta característica es que la marca puede tomar una forma corpórea.

Siguiendo esta línea, tenemos al Proceso de Interpretación Prejudicial No. 23-IP-2014 emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el cual se refiere a la susceptibilidad de representación gráfica con la que debe contar un signo, explicando además la importancia que tiene esta característica al momento de registrar un signo distintivo, en este caso la marca.

Es la posibilidad de que el signo a registrar como marca sea descrito mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe. Esta característica resulta importante para

la publicación de las solicitudes de registro en los medios oficiales. (Proceso de interpretación Prejudicial No. 23-IP-2014, 2014, pág. 6).

Es claro como el tribunal, correctamente se refiere al signo que se pretende registrar como marca, pues el mismo adquiere la protección como tal una vez que ha sido inscrita y es por eso que esta característica resulta tan importante, pues la misma sirve al momento que se realiza la solicitud de registro de la marca.

También en esta línea hay que hacer referencia al Proceso de Interpretación Prejudicial No 89-IP-2021 mismo que refiere a la importancia de la representación gráfica, pues establece claramente que “... un signo es absolutamente irregistrable si carece de distintividad, de susceptibilidad de representación gráfica o de perceptibilidad.” (2021, pág. 6).

Para tener clara la concepción de la representación gráfica es importante hacer referencia también a la Interpretación Prejudicial No. 88-IP-2004, la cual entre otras situaciones al momento de definir la marca menciona

La marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptibles de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o calidad del producto o servicio correspondiente. (Proceso de Interpretación Prejudicial No. 88-IP-2004, 2004, pág. 3).

Además de las referidas interpretaciones, no debemos dejar de lado otras más que ya han tratado el tema de la representación gráfica, pues el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en diversos procesos de interpretaciones prejudiciales, ha analizado a profundidad a este requisito, en la gran mayoría de ocasiones lo ha hecho cotejándolo con los otros dos requisitos que hemos tratado, es así que, el proceso de Interpretación Prejudicial No. 123-IP-2004 se ha referido a este último requisito de forma similar a lo tratado en anteriores interpretaciones.

La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los

anteriormente señalados. (Proceso de Interpretación Prejudicial No. 123-IP-2004, 2004, pág. 6)

Esta interpretación a la que nos hemos referido es de suma importancia, pues muestra claramente a lo que realmente se refiere la susceptibilidad de representación gráfica, pues hace referencia a la facultad expresiva de los signos que sirven de medio para que pueda plasmarse una marca, medio a través del cual un bien incorporal gracias a esta facultad expresiva que se adquiere por un mecanismo idóneo, se vuelve corporal y puede representarse gráficamente.

Pese a la importancia con la que se ha tratado a la representación gráfica como uno de los requisitos primordiales para que un signo pueda ser registrado como marca, hemos de aclarar qué; si bien este requisito es exigido tanto por los procesos de interpretaciones prejudiciales que hemos analizado, cuanto por la normativa ecuatoriana vigente, no es menos cierto que el mismo sirve para que el proceso de registro de la marca llevado por la autoridad nacional competente sea realizado con mayor formalidad y orden, mas no es un requisito sine qua non para la existencia propia de la marca, pues en la actualidad existen nuevos tipos de marcas que han logrado su registro sin cumplir a cabalidad con este requisito.

PERCEPTIBILIDAD: Como ya establecimos en líneas anteriores, la perceptibilidad como tal no se encuentra establecida como uno de los requisitos para que un signo se constituya como marca, ni en el Código Ingenios ni en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena, sin embargo, basándonos en las interpretaciones del Tribunal, este es un requisito que se desprende de la propia naturaleza de la marca.

Siendo la marca un bien inmaterial, es imprescindible que la misma sea exteriorizada a través de un medio para que sea el consumidor quien a través de sus sentidos pueda percibirla y así poder escogerla correctamente luego de haber podido diferenciarla dentro del mercado; la perceptibilidad hace referencia precisamente a este contacto que tiene la marca con cualquiera de los sentidos del consumidor, al ser un bien inmaterial, debe necesariamente poder entrar en contacto con los sentidos de las personas para que pueda ser escogida y pueda brindar un servicio u ofrecer un producto.

El Tribunal, en el proceso de Interpretación Prejudicial 120-IP-2021, establece que “A pesar de no mencionarse de manera expresa el requisito de la perceptibilidad, es importante destacar que este es un elemento que forma parte de la esencia de la marca.” (2021, pág. 5).

Con respecto a este requisito, el Tribunal lo ha desarrollado ampliamente de distintas Interpretaciones Prejudiciales, no únicamente estableciendo que el mismo se desprende de la esencia misma de la marca, además lo desarrolla y nos guía en el sentido de poder entender que es un requisito fundamental que no puede ser dejado de lado al momento de analizar la marca.

En el Proceso de Interpretación Prejudicial No. 192-IP-2006 el Tribunal desarrolla este requisito, estableciendo que “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.” (2006, pág. 5).

Con respecto a esta Interpretación Prejudicial, el Tribunal hace énfasis a la captación de los signos que se pretenden marcas a través de los sentidos, es decir a través de la vista, el tacto, el oído, el gusto y el olfato, pero el tribunal nunca deja de lado la importancia y una de las funciones fundamentales de la marca que es la protección al consumidor.

Esto pues la perceptibilidad permite que el consumidor, una vez que haya podido captar el signo a través de sus sentidos pueda seleccionar lo que realmente está buscando, pues si un signo ha sido captado por el consumidor podrá ingresar a su mente y permitirle distinguir entre los diferentes productos y servicios que se encuentran en el mercado.

De lo antes mencionado se desprende que este requisito está fuertemente ligado con la distintividad, pues además de todo lo mencionado, si el signo es capaz de ser percibido por un sentido y puede quedarse en la mente del consumidor, permitirá que lo pueda distinguir de otros en el mercado, es clara la correlación que el tribunal genera en las distintas Interpretaciones con respecto a estos dos requisitos de la marca.

Así mismo, el Tribunal en el Proceso de Interpretación Prejudicial No. 132-IP-2004 trata a la distintividad como un requisito para que un signo pueda considerarse como marca y es claro en establecer a través de qué sentido, mayoritariamente, se vale una marca para poder ser captada por el consumidor, pues pese a que la perceptibilidad se refiere a que la marca puede ser percibida por cualquiera de los signos del consumidor, es mayoritariamente a través de la vista que las marcas pueden ser captadas en el mercado, esto apoyado por la mencionada interpretación prejudicial estableciendo que “Por el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una

denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos” (2004, pág. 5).

Siguiendo todas las interpretaciones prejudiciales que hemos mencionado, el autor Luis Alberto Vera (2022) también trata a la perceptibilidad como un requisito para la marca y la describe siguiendo lo que hemos sostenido en base de las distintivas interpretaciones prejudiciales.

El segundo elemento o característica que se halla íntimamente ligado a la distintividad, de la que debe hallarse investido el signo, para ser marca, es la perceptibilidad, que constituye la capacidad del signo marcario de ser captado o constatada su existencia o presencia por medio de uno o varios de los sentidos del consumidor. (Manual de Propiedad Intelectual e Industrial, 2022, pág. 113).

Por todo lo expuesto anteriormente, se demuestra la importancia de tratar a la perceptibilidad como uno de los requisitos para que un signo se pueda considerar como marca, pues, pese a que la normativa ecuatoriana no recoja expresamente a la misma, este requisito se desprende del propio carácter inmaterial de la marca, además de obedecer a una de las funciones primordiales de la marca que es la función identificadora, pues si es que una marca se registra es para que el consumidor pueda identificar cual es el producto o servicio que está adquiriendo y esto únicamente puede ser logrado si es que el mencionado consumidor puede captar a la marca a través de uno de sus sentidos para así poder diferenciarla de sus semejantes.

En resumen, podemos colegir que los tres requisitos que hemos tratado deben cumplirse en conjunto para que un signo pueda ser registrado como marca, y todos se desprenden de la inmaterialidad de la misma, con respecto al carácter distintivo cumple primordialmente la función de protección al consumidor evitando que se den confusiones entre unas marcas y otras, mientras que, con respecto a la susceptibilidad de la representación grafica es el medio a través del cual la marca adquiere corporalidad, es el requisito mediante el cual la marca ingresa al mundo físico, para finalmente poder correlacionar a estos dos requisitos con la perceptibilidad que permite que el signo que cuenta con originalidad y que ya ha adquirido una forma corporal pueda ser captado por cualquiera de los sentidos del consumidor.

1.4 TIPOS DE MARCAS TRADICIONALES

La doctrina partiendo de la vasta extensión que implica el derecho marcario, ha comprendido que existen diversos tipos de marcas y que, así como no existía un concepto unívoco de lo que se debe entender por marca, tampoco existe un solo tipo de marca; sino que nos encontramos frente a diversas subdivisiones que la doctrina ha realizado al tratar a la marca.

Para efectos del presente trabajo, no se pretende ahondar en todos los tipos de marca que la doctrina ha establecido; al contrario, se realizará un análisis de los tipos de marca tradicionales que la doctrina ha establecido, junto con una breve mención a los nuevos tipos de marca que han surgido. Esto debido a que la globalización empuja a los dueños de productos y servicios a innovar en diferentes marcas para poder proteger aquello que se encuentren ofertando en el mercado y esta evolución es la que ha generado que tanto la doctrina, así como la jurisprudencia clasifique de esta forma a las marcas.

Así pues, la primera subclasificación de la marca, en la que la mayoría de los doctrinarios concuerdan, es la de las marcas tradicionales y los nuevos tipos de marca, entendiendo a las tradicionales como aquellas que cumplen en stricto sensu con los tres requisitos antes mencionados, los dos primeros facultados por los cuerpos normativos correspondientes y el tercero que se desprende de la realidad incorpórea de la marca y que se apoya en las interpretaciones prejudiciales que hemos referido; mismas que presentan con mayor frecuencia ante los consumidores.

Pese a que no encontramos una clasificación de la marca como tal en la normativa ecuatoriana, el código Ingenios si nos especifica que signos o medios pueden ser susceptibles de registro marcario, esto puede cotejarse con los tipos de marca; ya que precisamente estos se subclasifican en función de sus características o de los tipos de signo que los representa, por lo tanto, es imposible no hacer referencia a lo que manda el artículo 359 del prenombrado cuerpo normativo.

...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. (Codigo Organico de la Economia Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovacion , 2022, 22 de diciembre)

Este artículo hace referencia a la amplia gama de posibilidades que encontramos con respecto a los signos que pueden ser susceptibles de registro marcario, la cual ha sido subdividida por la doctrina y la jurisprudencia, encasillando a cada una dentro de un tipo de marca.

Las marcas tradicionales, de acuerdo con la doctrina, es la más elemental de las clasificaciones; dividiendo a los signos distintivos en Denominativos, Gráficos y Mixtos; definiéndolos de la siguiente forma:

MARCA DENOMINATIVA: La marca denominativa a breves rasgos es la combinación de letras, palabras o conjunto de palabras, o combinaciones con números o letras, es decir es aquel signo que pretende la identificación de los productos o servicios ofertados en el mercado, partiendo de una grafía determinada. En resumen, esto es lo que debe entenderse como marca denominativa o nominativa.

Sin embargo, la marca nominativa cuenta con una subclasificación, subdividiéndose así en marcas de fantasía, evocativas y descriptivas; con respecto a las marcas de Fantasía, Estas palabras o conjunto de palabras que se pretenden marca, pueden o tener un significado y ser una palabra o conjunto de palabras existente, así como pueden ser letras escogidas aleatoriamente juntadas para generar una marca, debido a que en este tipo de marca no es necesario que esta grafía antes mencionada cuente con un significado.

Por lo tanto, estas marcas de fantasía son letras o palabras o en definitiva elementos denominativos, que forman la marca y que han sido creadas para cumplir con la función de emplearlas, sin que eso tenga alguna significación especial, más allá de la que le dé su propio creador. Importante es en este punto hacer referencia a lo que menciona el autor Jorge Otamendi (2012) con respecto a las marcas de fantasía, pues el mismo establece que “Se trata de un supuesto, quizá el más común en el ámbito marcario, que implica la creación de un vocablo. Éste puede no tener significado alguno, aunque puede evocar alguna idea o concepto” (pág. 28).

Las marcas de fantasía no solo han sido tratados desde la doctrina, sino que también se las ha analizado en varias interpretaciones prejudiciales emitidas por el tribunal, por

ejemplo, en el proceso de Interpretación Prejudicial No. 672-IP-2018 se analizan las marcas denominativas y dentro de ellas a las marcas de fantasía estableciendo con respecto a los mismos que el signo puede tener un significado, así como puede ser que no contenga un significado, en caso de que sea una palabra con significado debe ser diferente a la de los productos o servicios que pretenda proteger.

Los signos de fantasía son producto del ingenio e imaginación de sus autores; consisten en vocablos que no tienen significado propio, pero que pueden despertar alguna idea o concepto, o que teniendo significado propio no evocan los productos y/o servicios que distinguen, ni ninguna de sus propiedades. (Proceso de Interpretación Prejudicial No. 672-IP-2018, 2018, pág. 11).

De todo lo anteriormente mencionado, es claro que un ejemplo de marca de fantasía podría ser KODAK, conjunto de letras que carecen de significación alguna, pero también otro ejemplo de marca de fantasía podría ser El conejo para referirnos a celulares; esto pues es una palabra con significado propio que no evoca ningún tipo de característica del producto que pretende proteger.

Dejando claro lo que implican las marcas de fantasía, es imprescindible referirnos también a las marcas evocativas que son parte de la subdivisión de las marcas nominativas, básicamente a la marca evocativa se la puede definir como aquel signo distintivo que sugiere al consumidor la naturaleza del bien que pretende proteger, un término sugestivo que necesariamente obligue a que el consumidor realice un esfuerzo mínimo que le permita arribar a una conclusión con respecto a un determinado producto o un determinado servicio.

Existe una diferencia marcada entre las marcas evocativas y las marcas descriptivas, las cuales en varias ocasiones son tratadas como iguales, cuando la realidad es que siguiendo las enseñanzas de los autores Bertone y Cabanellas (2003) "... las evocativas por una parte, y las descriptivas, por la otra, debe basarse en la facilidad con que el público distingue a la marca del nombre del producto y de sus características." (2003, pág. 301).

Con respecto a las marcas evocativas el tribunal en el proceso de Interpretación Prejudicial No. 38-IP-2008, ha mencionado que "éstos sugieren en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto" (2008, pág. 13).

Por lo que nos deja claro que estas marcas evocativas son las que le dan una idea al consumidor, una idea clara con respecto a alguna propiedad o con respecto a alguna característica del producto o servicio que pretende adquirir el consumidor, uno de los ejemplos de este tipo de marca es “Bodega 900” misma que corresponde a una marca de bebidas alcohólicas, es claro como al mencionarnos la palabra Bodega, inevitablemente pensamos en una botella de licor y es precisamente a eso a lo que se refiere la marca evocativa, a una sugestión que nos lleve a pensar en un determinado producto o servicio.

Teniendo clara la concepción de las marcas evocativas, es pertinente pasar a tratar a las marcas descriptivas, este tipo de signo no solo genera una sugestión en la mente del consumidor, sino que se refiere específicamente a una función o a una característica o cualidad de un bien o servicio que pretende describir, precisamente es descriptiva pues como su nombre lo indica describe características o funciones específicas del bien.

Partiendo de esta premisa, es claro que la marca descriptiva se volvería contraria a lo que manda en su artículo 360 numeral 6to del código Ingenios, lo que lo volvería irregistrable, esto lo afirma el autor Marcelo Ruiz (2013), pues con respecto a las marcas descriptivas menciona que “tienen una relación directa con las características o cualidades de los productos o servicios a ser distinguidos con la marca, lo que los hace irregistrables” (pág. 84).

Entendiendo esto, es claro que las marcas descriptivas pese a que puedan ser desarrolladas y tratadas desde la doctrina y que sean mencionadas en varios libros como parte de las marcas denominativas, estas se quedan en el plano de lo teórico, cuanto menos en el Ecuador, pues desde la génesis misma de este sub tipo de marcas, contradice lo que manda el código Ingenios, por lo que se vuelven irregistrables este tipo de marcas.

MARCA GRAFICA O INNOMINADA: Este tipo de marca podría considerarse básicamente como el antónimo de las marcas que tratamos en líneas anteriores, pues en esencia, dentro de estas lo que predomina no es la identidad fonética que surge de la combinación de palabras o letras, sino que más bien una marca grafica se refiere a aquella en la que la característica principal del signo distintivo es que el mismo sea visualmente perceptible, que se exteriorice por medio de imágenes o figuras o dibujos, teniendo un significado conceptual relacionado con los productos y servicios que se pretenden proteger, o no.

En este caso lo que realiza la diferencia de otra marca es la figura o el logotipo que la distingue, con todo lo que le rodea, su color, su forma, sus trazos, etc. El reconocimiento que obtienen este tipo de marcas no es a través de la fonética, como en el caso de las marcas denominativas, sino que se las reconoce por su presencia visual, un claro ejemplo de este tipo de marcas es el león de la marca automovilística Peugeot, o el lagarto de la marca Lacoste. Figuras icónicas que vuelven plenamente identificable la marca, aunque el nombre fonético no se encontrara presente.

Con respecto a la marca Figurativa o gráfica, encontramos el Proceso de Interpretación Prejudicial No. 104-IP-2002 emitido por el tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones, el cual analiza a este tipo de marcas y profundiza con una explicación bastante clara lo que hemos referido en líneas anteriores.

La marca figurativa, llamada también gráfica, se materializa como un signo perceptible por el sentido de la vista destinado a evocar una figura caracterizada por su forma externa, su característica general es que no es pronunciable, puesto que su signo no tiene vocalización, siendo apenas una figura o distintivo al que se le da un nombre y que en sí mismo constituye la marca. (Proceso de Interpretación Prejudicial No. 104-IP-2002, 2002, pág. 4).

Dejando claro la idea que hemos afirmado, en este tipo de marcas lo que importa es el impacto del signo causado visualmente en el consumidor, lo cual permitirá identificar claramente la marca, no precisamente desde su fonética, sino desde lo visual.

MARCA MIXTA: Tal como su nombre lo indica este tipo de signo distintivo mezcla a los dos que hemos tratado anteriormente, pues se caracteriza por tener por contener tanto un signo denominativo, cuanto un signo visual, mismos que deben analizarse en conjunto, es precisamente por eso que se los trata como una sola marca, la identificación del primero debe traer necesariamente a la mente del consumidor el segundo.

Al ser analizados en conjunto, este elemento visual juega un rol de ser evocativo de alguna forma, pues el mismo refuerza al signo denominativo, este último ya trae a la mente del consumidor la marca, pero es reforzado por el signo visual que permite identificar exactamente a la marca; siendo una unidad la protección que le deben brindar los organismos pertinentes debe ser de la misma forma respetando su esencia, no desconociendo alguna de las dos partes que forman este tipo de marca.

Luis Alberto Vera (2017), autor al que ya nos referimos con anterioridad, trata esta situación al interior de su obra Derecho Marcario y se refiere a la importancia de que este tipo de marcas deben ser tratadas como una unidad entre fonética y capacidad de permanencia visual en el consumidor.

Estos signos marcarios mixtos al estar compuestos de una parte denominativa-que pueden ser una o varias palabras- y una parte grafica- una o varias imágenes-, se constituyen en una combinación de elementos que, al ser apreciada en su conjunto por el consumidor, producirá en su mente una idea sobre el signo, que le permitirá diferenciarlo de los demás existentes en el mercado y que recordará para su futura elección. (pág. 68).

Esto con respecto a lo que se considera como tipo de marcas tradicionales, mismas que no podían ser ignoradas al realizar un trabajo investigativo cuyo eje principal es la marca, esto no quiere decir que únicamente encontremos este tipo de marcas, existen varios tipos de marca más que son considerados dentro del grupo de los nuevos tipos de marca, por ejemplo, las marcas sonoras, las marcas olfativas, las marcas gustativas, entre otras.

Además, existen también las marcas de alto renombre y las marcas notorias, mismas que serán tratadas más adelante dentro de este trabajo, debido a que requieren un propio título para poder desarrollarlas con mayor amplitud, así como también se dedicará un espacio para tratar las marcas que protegen productos y las marcas que protegen servicios, esto para poder entender uno de los mayores desaciertos normativos en los que incurre el tipo penal contenido en el Artículo 208 A del Código Orgánico Integral Penal.

CAPÍTULO II

2. LA PROTECCIÓN DE LAS MARCAS EN EL DERECHO PENAL.

2.1 ANÁLISIS GENERAL DEL TIPO PENAL CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 208A DEL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL.

Una vez realizado el análisis con respecto a lo que se debe entender por marca, así como también un estudio de las características de la misma y de los tipos tradicionales de marca, es pertinente proceder con el análisis correspondiente al tipo penal, mismo que da paso a la realización del presente trabajo. El delito contenido en el artículo 208A del Código Orgánico Integral Penal, pese a tener las mejores intenciones en cuanto a la ampliación de la protección de derechos intelectuales, encuentra varios desaciertos y omisiones que afectan directamente los derechos marcarios.

Es importante mencionar que el prenombrado artículo incurre en falencias, no únicamente con respecto a la protección que busca brindar a los derechos marcarios, sino también con respecto a las diversas aristas de la propiedad intelectual, sin embargo, el presente trabajo investigativo se centra en los desaciertos y en las omisiones que se desprenden de la redacción actual del artículo 208A con respecto al derecho marcario, mismas que serán analizadas en este punto y que darán pie para el desarrollo del capítulo posterior y de los subsiguientes puntos.

Todas estas falencias se desprenden de la falta de tratamiento que se da a la propiedad intelectual en el Ecuador, tanto es así, que inclusive el actual artículo 208A que se encuentra tipificado en el COIP fue reformado mediante el artículo 3 de la Ley R.O. 525-5S, 27-VIII-2021, mientras que el delito previo se encontraba vigente desde el 2015, dejando varios años en el olvido una reforma que podría ser considerada de carácter urgente desde una óptica de la propiedad intelectual y cuando se logra la mentada reforma, se la realiza de forma incorrecta, demostrando así lo que se ha sostenido en líneas anteriores.

Siendo así, en este primer acápite de este segundo capítulo es importante realizar un análisis general del Tipo penal al que nos hemos referido, es decir un estudio tanto de la tipicidad objetiva, cuanto de la tipicidad subjetiva contenida en este tipo, para posteriormente analizar y dejar al descubierto los errores y las omisiones a las que nos hemos referido y poder continuar con el cauce del desarrollo de este trabajo.

No hay que olvidar, que tipo y tipicidad son dos conceptos que se hallan íntimamente correlacionados, sin embargo, no son lo mismo, la interrelación que tienen estas dos concepciones jurídicas desemboca en la correcta conclusión acerca de la dependencia que tienen el uno del otro, pese a no ser sinónimos. El tipo básicamente puede ser entendido como aquella hipótesis legal que nos trae la norma, una descripción de elementos que deben cumplirse por una conducta y que tipo de sujeto las debe cumplir, mientras que la tipicidad es precisamente la mentada conducta libre que puede encuadrarse dentro de lo que manda la norma pertinente.

Bien lo menciona el Dr. Juan Carlos Salazar Icaza (2021) en su obra DERECHO PENAL. Parte general "... Al tipo lo entenderemos con la descripción en abstracto, objetiva y subjetiva del hecho criminoso, mientras que la tipicidad será la conducta humana libre que se adecua al modelo de conducta desvalorada establecida en la norma..." (pág. 112)

El maestro Eugenio Zaffaroni (1986) también nos ilustra con respecto a lo diferente que es el tipo y la tipicidad y que pese a la interrelación entre el uno y el otro, las diferencias que se presentan son marcadas, lo cual se adecua tanto a lo que hemos mantenido, cuanto a la cita que realizamos anteriormente, pues Zaffaroni sostiene que "... tipicidad es la adecuación de la conducta a un tipo; tipo es la fórmula legal que permite averiguar la tipicidad de la conducta." (pág. 393). Partiendo de esto, entendiendo las diferencias entre el tipo y la tipicidad, es que se realizará el análisis respectivo del tipo en acápites separados, por un lado, su aspecto objetivo y por otro lado con respecto al aspecto subjetivo del tipo penal que abarca el Art.208A.

Luego de dejar clara la definición de lo que debemos comprender cuando hablamos de la tipicidad y del tipo, es importante resaltar un claro error en el que incurre el artículo 208A, pues al interior de aquel nos encontramos con una multiplicidad de verbos rectores, generando que se vuelva infructuosa e incompleta la protección del bien jurídico que busca proteger, esto es la propiedad privada del sujeto pasivo, que dicho sea de paso, en posteriores líneas se analizará lo erróneo de limitar su protección únicamente a la propiedad privada.

Es fundamental que se delimite correctamente el ámbito de protección del tipo y esto se logra con una descripción en general de la conducta que se busca adecuar al tipo penal, evitar dilaciones innecesarias con una multiplicidad de verbos rectores generando tipos penales que cuenten con una cantidad innecesaria de numerales y literales en los que cada uno de ellos describa con varios verbos rectores las conductas que serán punibles.

Otro de los errores en los que incurre este tipo penal, tal como se encuentra redactado en la norma, es precisamente su amplitud, pues trata varias aristas de la propiedad intelectual dentro de un solo tipo penal, en el que encontramos la descripción de varias conductas que se adecuan con el cumplimiento de diversos verbos rectores, mientras que para lograr una correcta protección del bien jurídico, este tipo penal debe evitar dilaciones y dividirse en distintos tipos penales, mas no buscar abarcar toda la protección de la propiedad intelectual en un solo tipo penal.

A efecto de demostrar lo que hemos sostenido en líneas anteriores es importante que conste en el presente trabajo textualmente el tipo penal contenido al interior del artículo 208 A del Código Orgánico Integral Penal (2023, 29 de marzo).

Art. 208A.- Actos lesivos a la propiedad intelectual.- Será sancionada con pena privativa de libertad de seis meses a un año, comiso y multa de ocho hasta trescientos salarios básicos unificados del trabajador en general, la persona que, a sabiendas, en violación de los derechos de propiedad intelectual contemplados en la normativa aplicable, realice uno o más de los siguientes actos con fines de lucro y a escala comercial:

1. Fabrique, comercialice o almacene etiquetas, sellos o envases que contengan marcas o denominaciones de origen registradas en el país.
2. Separe, arranque, reemplace o utilice etiquetas, sellos o envases que contengan marcas registradas en el país, para utilizarlos en productos de distinto origen.
3. Rellene con productos espurios envases identificados con marca ajena.
4. Almacene, fabrique, utilice, oferte en venta, venda, importe o exporte:
 - a) Un producto amparado por una patente de invención o modelo de utilidad registrado en el país;
 - b) Un producto fabricado mediante la utilización de un procedimiento amparado por una patente de invención registrada en el país;
 - c) Un producto amparado por un dibujo o modelo industrial registrado en el país;
 - d) Una obtención vegetal registrada en el país, así como su material de reproducción, propagación o multiplicación;

e) Un esquema de trazado (topografía) registrado en el país, un circuito semiconductor que incorpore dicho esquema de trazado (topografía) o un artículo que incorpore tal circuito semiconductor;

f) Un producto o servicio que utilice un signo distintivo no registrado idéntico o similar a un signo distintivo registrado en el país; y,

g) Un producto o servicio que utilice un signo distintivo o denominación de origen no registrada, idéntica o similar a una denominación de origen registrada en el país.

En los casos de los literales f) y g) de este cuarto numeral los productos o servicios que utilicen el signo no registrado, deberán ser idénticos o que guarden conexión competitiva a los productos o servicios protegidos por las marcas o indicaciones geográficas registradas en el país. (Codigo Organico Integral Penal, 2023, 29 de marzo, pág. 136)

De la lectura el prenombrado artículo que ha sido expresamente transcrito, se desprende con claridad que si bien se refiere a varias aristas de la propiedad intelectual, nada prohíbe con respecto a la violación de los derechos de autor, esto es debido a que el subsiguiente artículo, es decir el 208B, se refiere específicamente a los actos lesivos a los derechos de autor, y es esto lo que se debía realizar también con todas las demás instituciones de la propiedad intelectual, primordialmente con la marca, no generar una especie de mezcolanza de la mayoría de instituciones pertenecientes al campo de la propiedad intelectual en un solo artículo, esto demuestra nuevamente lo que hemos sostenido anteriormente, en nuestro país no se le da la importancia que amerita a la propiedad intelectual.

Claro está que, este artículo no cumple con una correcta delimitación del tipo penal, pues no solo que trata de condensar todas las instituciones de la propiedad intelectual en un solo artículo, sino que además esto da paso a que se proteja exclusivamente un bien jurídico con toda la descripción que realiza el tipo y esto es la propiedad privada, en el caso de la marca el bien jurídico que se protege con el actual contenido del artículo es la propiedad del titular de la marca, sin embargo, nada dice con respecto a la afección que se genera al mercado en general, si se cumple con los verbos rectores que dicha norma establece.

De la extensión tan amplia de la norma que se busca analizar, son claros los errores en los que incurre, no únicamente los mencionados previamente, sino en cuanto a la protección

de la marca como tal y es por eso que es importante en este punto analizar la tipicidad objetiva y la tipicidad subjetiva del artículo en mención.

2.1.1 Análisis de la tipicidad objetiva.

Para entender el espectro objetivo del tipo, hay que partir de una premisa básica fundamental y es que el derecho penal moderno es un derecho penal de acto, es decir, el Código Orgánico Integral Penal sanciona únicamente conductas que se adecuen a los tipos penales, es rotundamente imposible que se sancionen a las personas por el hecho de serlo o que se sancionen pensamientos, pues esos pensamientos para ser sancionados deben consumarse en conductas, ya sean de acción o de omisión, lo cual garantiza que se dé cumplimiento de forma total al principio de legalidad.

Esto no significa que la voluntad con la que actúa el sujeto activo del delito no sea importante al momento de analizar el tipo penal, sino que dicha voluntad pertenece al análisis del espectro subjetivo del tipo, con respecto a la tipicidad objetiva esta constituye la objetivación de la manifestación de la voluntad, es decir el momento en que ese deseo o esa voluntad se vuelve palpable, se exterioriza. Este aspecto de plasmar o fijar las ideas es fundamental para establecer derechos de Propiedad Intelectual.

Siendo así la tipicidad objetiva es prácticamente el núcleo o el corazón de todo delito. Pese a lo obvio que pueda resultar, es importante mencionar que no cualquier manifestación de la voluntad es penalmente relevante, sino únicamente la que el tipo establece. Es decir, únicamente esa manifestación de voluntad que ha sido exteriorizada y que se adecue como una puerta a su marco con respecto a todos los elementos que exige el tipo penal.

Elementos descriptivos y Elementos normativos.

Para lograr un correcto análisis de los elementos pertenecientes al aspecto objetivo del tipo, es importante resaltar que estos elementos objetivos pueden ser descriptivos o pueden ser normativos, es decir que podemos encontrar un elemento descriptivo o normativo en un sujeto activo, o en sujeto pasivo o con respecto al objeto material, así como en el verbo rector, etc.

La diferenciación entre estos dos tipos de elementos, es decir el descriptivo y el normativo es clara, los elementos normativos son aquellos que para entender su alcance o su propia concepción, debemos recurrir al ordenamiento legal realizando una valoración jurídica, mientras que para comprender los elementos descriptivos se debe puntualizar en que

son aquellos que no requieren de una valoración especial, ni normativa ni ética, básicamente son elementos lingüísticos que cualquier persona promedio puede conocer de su significación sin mayor esfuerzo.

Citando nuevamente a Eugenio Zaffaroni (1986) “Hay tipos penales que no solo contienen elementos descriptivos, sino también elementos normativos, es decir, elementos para cuya precisión se hace necesario acudir a una valoración ética o jurídica” (pág. 422). La utilización de estos elementos normativos debe ser mesurada, sin abusar de ella, pues en caso de que esto no se cumpliera, se podría abusar de la seguridad jurídica. Francisco Muñoz Conde en su libro Teoría General del Delito, realiza una crítica al uso abusivo de los elementos normativos, básicamente refiriéndose al subjetivismo que podría generar las valoraciones que se requieren para aplicar estos.

Para cumplir con su función de garantía, el tipo tiene que estar redactado de tal modo que de su texto se pueda deducir con claridad la conducta prohibida. Para ello hay que utilizar un lenguaje claro y preciso asequible al nivel cultural medio. Se debe ser parco en la utilización de elementos normativos que implican siempre una valoración y, por eso, un cierto grado de subjetivismo y emplear, sobre todo, elementos lingüísticos descriptivos que cualquiera pueda apreciar. (pág. 43)

Sin embargo, pese a que es verdad que el uso abusivo de los elementos normativos podría generar un desperfecto en la normativa penal, es imposible que aquellos caigan totalmente en desuso con respecto al tipo penal, si se analiza cualquier tratado de Derecho Penal Especial, saltará a la vista que existen tipos penales que son imposibles de tipificar sin los elementos normativos, pues muchas veces para lograr una correcta adecuación de una conducta, es necesario encontrar la descripción de la misma en otra norma especializada de la materia, es decir existen ciertos casos en los que la norma penal en blanco se vuelve necesaria, como ocurre con el tipo penal que contiene el artículo 208 A.

Además, partiendo de la premisa básica de que los elementos normativos no únicamente son explicados amparados en la norma, sino que también en la cultura, en la ética o en la moral, etc. Es más común encontrar elementos normativos que elementos meramente descriptivos en la ley penal.

Por lo tanto, como conclusión podemos afirmar que básicamente los elementos descriptivos son fáciles de apreciar, pues serán aquellos que realicen la descripción de una conducta, objeto o persona, que se aprecian a primera vista, sin necesidad de tener que

realizar un esfuerzo o un análisis valorativo, sino únicamente requiriendo de inteligencia promedio, estos elementos no presentan mayores dificultades dentro del tipo, pues no resulta difícil su aprehensión ya que el alcance de los mismos suele ser unívoco.

Mientras que, los elementos normativos son aquellos que no podemos apreciar al cien por ciento en un primer acercamiento, sino que requiere de una correlación entre el Derecho Penal y las demás ramas de materias especiales que permitirán apreciar de forma correcta a estos elementos, pues luego de esta operación valorativa y técnica en muchos casos se podrá vislumbrar a lo que se refiera el elemento, no hay que olvidar que estos elementos no solo deben ser analizados tomando en cuenta elementos legales de otros cuerpos normativos, sino que en muchos de los casos se tendrá que recurrir a los usos sociales, a la ética, etc.

Luego de realizar un análisis de los elementos descriptivos y normativos, es importante pasar a analizar los componentes del aspecto objetivo del tipo, los cuales serán normativos o descriptivos, dependiendo de lo que se vaya analizando.

Sujeto Activo:

El primer elemento objetivo que se pretende analizar, es el sujeto activo del delito, su nombre nos da un indicio de lo que se debe comprender. El sujeto activo es aquel individuo que por su calidad personal, en la mayoría de los casos, o que, actuando en representación de una persona jurídica conjugue el verbo rector, es decir a quien se le pueda atribuir el cometimiento de la acción o de la omisión que exija el tipo; el sujeto activo del delito, es quien ejecuta la conducta típica, a quien se le atribuye la ejecución del verbo rector, quien, en la mayor parte de los casos, lesiona el bien jurídico protegido, es decir a quien se le atribuye el resultado lesivo, es decir el individuo que es sancionado y a quien se le castiga con la pena.

El sujeto activo del delito, puede requerir de alguna cualidad específica que obligue a que no cualquier persona pueda ser considerada como sujeto activo en determinados delitos, esta característica especial genera a su vez que el sujeto activo se convierta en calificado, es decir un sujeto activo que para ser considerado como tal debe cumplir con cierta cualidad específica, es decir, existen ciertos delitos en los que se plantea cuestiones especiales con relación al sujeto activo, un claro ejemplo cuando el delito exige que el sujeto que cometa el delito sea un funcionario público, generando así que únicamente la persona que cumpla con esa característica especial pueda ser considerada como responsable de un determinado delito, lo cual convierte un delito común; en un delito especial.

Existen, además, otros tipos de delitos que requieren de otras cuestiones especiales con respecto al sujeto activo como es el caso de los delitos plurisubjetivos, en los que se requiere la concurrencia de varios sujetos activos cumpliendo con determinadas conductas que prohíba un determinado tipo penal, es decir ya sea concurriendo uniformemente para conseguir un determinado resultado o ya sea que actúan autónomamente siendo estos sujetos partes intervinientes directas de una misma relación delictiva, como por ejemplo el cohecho.

Además de estos delitos en los que encontramos un sujeto activo que se aleja de lo genérico, encontramos una tendencia nueva, que a comparación de los otros sujetos activos más clásicos, normalmente es menos tratada; estos son los injustos de mano propia, la complejidad que deriva de este tipo de delitos es más profunda que la de los ya mencionados anteriormente, tanto es así que muchas veces los análisis doctrinarios que se desprenden al tratar este tipo de delitos no encuentran igualdad en sus conclusiones, a los delitos de mano propia se los puede comprender como aquellos en los que el sujeto activo realiza la acción que el tipo le ordena, de manera inmediata y corpórea; es decir, el sujeto activo cumple con la conducta que ordena el tipo por su propia mano y en ese momento, pero además esa conducta que se le permite únicamente a ese sujeto activo para la realización de la conducta y no a otro, pues otro individuo ya no podría ser sujeto activo de esa conducta, solo quien se encuentra en la posición que hemos descrito puede cometer el injusto.

No se pretende analizar a profundidad estos delitos especiales en los que el sujeto activo deba ser calificado o los delitos plurisubjetivos, o los injustos de mano propia, esto debido a que se requiriera de toda una obra para profundizar en estos temas, además que, el tipo penal que permite el desarrollo del presente trabajo; es un delito común, es decir, el sujeto activo que puede cometer la conducta descrita en el Art208 A, es un sujeto activo genérico.

Un indicio que nos permite encausarnos en esta conclusión refiere a la forma en la que el tipo penal describe al sujeto activo, pues cuando el tipo se refiere a dicho individuo con expresiones impersonales, es decir con expresiones genéricas, en la gran mayoría de los casos esto indica que nos encontramos frente a delitos comunes, generalmente utiliza expresiones como “el que” o “quien” o “la persona que”, es decir el legislador emplea pronombres relativos en estos casos. Partiendo de esta conclusión, el artículo 208 A, en su parte pertinente, menciona que:

Será sancionada con pena privativa de libertad de seis meses a un año, comiso y multa de ocho hasta trescientos salarios básicos unificados del trabajador en general, **la persona que**, a sabiendas, en violación de los derechos de propiedad intelectual contemplados en la normativa aplicable, realice uno o más de los siguientes actos con fines de lucro y a escala comercial (Codigo Organico Integral Penal, 2023, 29 de marzo, pág. 136) (subrayado me corresponde)

Pese a que el presente trabajo únicamente se enfoca en las falencias del prenombrado tipo penal, en cuanto a lo que marcas se refiere, es importante destacar que este sujeto activo se aplica a todo el tipo penal, es decir tanto al que viole los derechos de la propiedad del titular de una marca, así como el que dañe los derechos del titular de una patente de invención, entre otros.

Así pues se desprende claramente que el tipo penal menciona **“la persona que”** dándonos ya un claro indicio del tipo de delito frente al que nos encontramos y el tipo de sujeto activo que requiere; si bien es cierto, es el mismo tipo penal el que se encarga de especificar ciertas circunstancias especiales que debe cumplir este sujeto activo genérico para que pueda realizar las conductas prohibidas por el tipo penal, pues el sujeto activo debe realizar su conducta **“a sabiendas, en violación de los derechos de propiedad intelectual contemplados en la normativa aplicable”**, si bien esto podría generar algún tipo de confusión pensando que esta condición especial lo vuelve un sujeto activo calificado, esta conclusión sería errónea, este tipo penal individualiza la conducta penal que debe realizar el sujeto activo que puede ser cualquier persona, perteneciendo así a los delitos comunes.

Este “a sabiendas” implica que el sujeto activo debe conocer que se trata de una marca ajena, una marca ya registrada, no importa si al interior del país o no, como se verá posteriormente, mas no porque el sujeto activo deba tener una calificación especial, esto no lo exige el tipo penal, pero desde luego en la práctica debe ser una persona que conozca de las marcas, pero no como sujeto calificado sino que lo puede realizar cualquier persona, comprobando así claramente que el sujeto activo del tipo penal contenido en el Art 208 A es genérico.

Es claro que al ser un sujeto activo genérico, nos encontramos frente a un elemento objetivo descriptivo, no es necesario remitirnos a ninguna norma en especial ni a ningún uso especial de la cultura o la moral para comprender que cualquier persona puede cometer el injusto descrito.

Otro tema importante de destacar al interior de este delito, es que, al ser un sujeto activo genérico permite que las personas jurídicas incurran en el cumplimiento de lo que manda el tipo penal con sus respectivos verbos rectores, por lo que siempre que la actuación de la persona jurídica se encuadre además dentro de lo que manda el art 49 del COIP (Asamblea Nacional del Ecuador, 2023, 29 de marzo) que es el artículo que trata precisamente la responsabilidad penal de las personas jurídicas, siempre que se cumpla con este artículo y además con la conducta prohibida por el art 208 A, esta persona jurídica podría generar una vulneración al titular de la marca siempre y cuando cumpla con la conducta descrita en el tipo penal que se está analizando.

Art. 49.- Responsabilidad de las personas jurídicas.- En los supuestos previstos en este Código, las personas jurídicas nacionales o extranjeras de derecho privado son penalmente responsables por los delitos cometidos para beneficio propio o de sus asociados, por la acción u omisión de quienes ejercen su propiedad o control, sus órganos de gobierno o administración, apoderadas o apoderados, mandatarias o mandatarios, representantes legales o convencionales, agentes, operadoras u operadores, factores, delegadas o delegados, terceros que contractualmente o no, se inmiscuyen en una actividad de gestión, ejecutivos principales o quienes cumplan actividades de administración, dirección y supervisión y, en general, por quienes actúen bajo órdenes o instrucciones de las personas naturales citadas.

La responsabilidad penal de la persona jurídica es independiente de la responsabilidad penal de las personas naturales que intervengan con sus acciones u omisiones en la comisión del delito. La responsabilidad penal de la persona jurídica subsistirá aun cuando no haya sido posible identificar a la persona natural infractora.

No hay lugar a la determinación de la responsabilidad penal de la persona jurídica, cuando el delito se comete por cualquiera de las personas naturales indicadas en el inciso primero, en beneficio de un tercero ajeno a la persona jurídica. (pág. 50)

Partiendo de esta premisa, es claro que perfectamente un trabajador X podría incurrir en lo que manda el tipo penal descrito en el art 208 A, sin embargo, si este trabajador X no es un directivo, no es un asociado, no es un apoderado, no es un mandatario, o en definitiva no es ninguno de los sujetos que describe el tipo y que además no realiza su conducta en beneficio de la persona jurídica, sino que lo realiza en beneficio de un tercero totalmente ajeno a esta, la persona jurídica quedaría libre de responsabilidad.

Sujeto Pasivo.

Una vez realizado un análisis respecto al sujeto activo que requiere el injusto, es pertinente pasar al siguiente elemento de índole objetiva que pertenece al tipo penal, esto es el sujeto pasivo, con respecto a este, es importante empezar mencionando que el análisis del sujeto pasivo cuyo bien jurídico se encuentra vulnerado con la consumación de la conducta descrita no requiere mayor profundidad en el presente trabajo, por lo menos no en este punto.

Sin embargo, es importante analizar lo que se entiende por sujeto pasivo, empezar especificando que el sujeto pasivo es el titular del bien jurídico protegido o tutelado, esto parece en principio lógico, pero cabe mencionar que el sujeto pasivo del delito no siempre es la víctima y se debe establecer una diferenciación con respecto del uno y del otro.

Existen casos en los que el sujeto pasivo de la conducta no es el sujeto pasivo del delito, por ejemplo, si yo le presto mi vehículo móvil a X y este es víctima de agresión en la cual a más de causarle lesiones le roban mi auto, es claro que la víctima del delito es X, es a X a quien le sustrajeron mi vehículo, pero el sujeto pasivo del delito soy yo, pues el vehículo es de mi propiedad y se está vulnerando el bien jurídico propiedad.

Además de esta diferenciación hay que establecer que perfectamente sujeto pasivo y víctima pueden ser los mismos, es más, en la gran generalidad de los casos esto es lo que ocurre, cuando el sujeto pasivo y la víctima no son los mismos. Esto es una suerte de excepción, es claro entonces que para que el sujeto pasivo de un tipo penal pueda recibir la conducta que establezca el injusto debe verse lesionado su bien jurídico.

Este sujeto pasivo puede ser una persona natural, una persona jurídica, el Estado u otras instituciones internacionales, la colectividad o la comunidad en general, importante será esta determinación de sujeto pasivo en la crítica que se realizará posteriormente.

Es claro entonces que sujetos pueden contar con la calidad de pasivos, siempre y cuando sean titulares del bien jurídico que se pretende tutelar con el tipo penal, contarán con la calidad de sujeto pasivo del mismo, del Injusto contenido en el art 208 A del Código Orgánico Integral Penal, es importante referirnos al numeral 1, 2, 3 y al 4 de éste, así como a los literales F y G pertenecientes al numeral 4, en conjunto con el inciso final del prenombrado artículo, para así poder entender que personas son sujeto pasivo del presente delito.

1. Fabrique, comercialice o almacene etiquetas, sellos o envases que contengan marcas o denominaciones de origen **registradas en el país.**

2. Separe, arranque, reemplace o utilice etiquetas, sellos o envases que contengan **marcas registradas en el país**, para utilizarlos en productos de distinto origen.
3. Rellene con productos espurios envases identificados con **marca ajena**.
4. Almacene, fabrique, utilice, oferte en venta, venda, importe o exporte:
 - f) Un producto o servicio que utilice un signo distintivo no registrado idéntico o similar a un signo distintivo **registrado en el país**; y,
 - g) Un producto o servicio que utilice un signo distintivo o denominación de origen no registrada, idéntica o similar a una denominación de origen **registrada en el país**.En los casos de los literales f) y g) de este cuarto numeral los productos o servicios que utilicen el signo no registrado, deberán ser idénticos o que guarden conexión competitiva a los productos o servicios protegidos por las marcas o indicaciones geográficas **registradas en el país**. (Codigo Organico Integral Penal, 2023, 29 de marzo, pág. 136) (subrayado me corresponde)

De la norma anteriormente citada, se han subrayado específicamente las partes que nos permiten identificar hacia donde se dirige la norma y a que sujeto pasivo pretende brindar protección previniendo la violación de su bien jurídico.

Es claro que la norma hace mucha alusión a “las marcas registradas en el país”, si bien es algo con lo que no nos encontramos en profundo desacuerdo, debido a que existen marcas que perfectamente pueden estar registradas en el exterior o de plano existen marcas que son tan conocidas que no requieren registro, situación que trataremos más adelante, sin embargo, es claro que la intención del legislador lo que busca es proteger al titular de la marca que está siendo afectada con la conducta del sujeto activo.

Por lo que nos encontramos frente a un sujeto pasivo en el que cualquier persona, ya sea natural o jurídica, puede ostentar la titularidad de una marca, sin embargo, precisando así que se requiere que esta persona sea titular de la marca que se pretende fabricar, comercializar, almacenar sus sellos, etc. La persona, cualquiera que sea, es un elemento descriptivo simple, pues cualquier persona puede ostentar una marca, pero para entender lo que es una marca es decir cumpliendo con el requerimiento de la titularidad de la marca es un elemento normativo, pues habrá que remitirnos al código INGENIOS para entender lo que es la marca y como se logra su titularidad.

Es decir, siempre y cuando el sujeto activo cumpla con los verbos rectores que el tipo le manda y lo haga vulnerando una marca que pertenece a otro individuo, este último será el

sujeto pasivo. Podemos concluir por tanto que el sujeto pasivo del presente tipo penal es el titular de la marca a la que se está afectando o transgrediendo, un sujeto pasivo, pero que debe ser el titular de la marca.

Además, cumpliendo con lo que analizamos al principio del capítulo, al observar el sujeto pasivo del tipo, esto es el individuo que es el titular de la marca, nos encontramos frente a un elemento normativo, debido a que, para comprender lo que es la marca, su ámbito de protección y su proceso de registro, debemos remitirnos necesariamente a la normativa especial aplicable, es decir al Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación.

Una vez que ha sido plenamente identificado el sujeto pasivo del presente tipo penal, no podemos olvidar lo que se sostuvo en el primer capítulo del presente trabajo, la marca es una institución bastante amplia, además que la finalidad de la protección de las marcas tiene una doble función conforme se sostuvo, no únicamente la protección patrimonial de la persona que ostenta la titularidad de la marca, sino que, también con la protección a esta institución jurídica se busca proteger al mercado en general, es decir se busca proteger a la comunidad en general y evitar el riesgo de confusión en que pueda caer el consumidor.

Si bien es cierto, este es el espíritu de la protección marcaria, una especie de protección a la propiedad privada, misma que se parecía claramente de la tipificación actual del tipo penal analizado, también es verdad que la marca protege públicamente al resto de individuos pertenecientes al mercado buscando evitar la confusión, por lo tanto analizada así la marca, contextualizando con lo que se ha sostenido anteriormente, el sujeto pasivo del delito no únicamente debería ser aquel dueño de la marca registrada, sino además, todo el mercado en general.

Sin embargo, tal como se encuentra tipificado el injusto que hemos descrito, es clara que la protección que busca dar el tipo penal es únicamente al bien jurídico propiedad privada del titular de la marca, pero no al consumidor del mercado en general, por lo que el sujeto pasivo del delito es el titular de la marca que está siendo transgredida, al igual que con el sujeto activo, el sujeto pasivo puede ser cualquier persona que sea dueña de la marca ya sea natural o jurídica.

Verbo Rector.

Posterior al análisis respectivo tanto del sujeto activo, cuanto del sujeto pasivo del tipo, corresponde tratar al verbo rector, esto es la actividad que debe realizar el sujeto activo

para que se lesione el bien jurídico protegido del sujeto pasivo. En palabras de Christian Quiroz (2021) “El verbo rector es el elemento más importante del tipo y no es más que la determinación de la acción u omisión que prevé el tipo penal, por tanto, es el núcleo del delito.” (pág. 36).

El verbo rector por lo tanto no es más que la conducta típica sea de acción u de omisión, indispensable para ejecutar el delito, si bien es cierto los verbos rectores suelen escribirse en infinitivo, sin embargo, esto no es una regla inquebrantable, tanto es así que como se verá, los verbos rectores que nos competen al interior del tipo penal no son tipificados en infinitivo.

Por lo tanto, podemos sostener que la acción u omisión típica, estará siempre descrita por el verbo rector, de lo cual se desprende la existencia de dos tipos de delitos, los delitos materiales o los delitos de simple actividad, cuando el tipo solo exige la realización de la conducta sin necesidad de que esta genere cualquier otro tipo de resultado más allá de la simple realización de la misma, es decir que este tipo de delitos no requieren un resultado específico en el mundo exterior, es decir conducta y resultados son exactamente lo mismo, en estos casos nos encontramos frente a un delito de simple actividad o delito formal.

Existen también otros tipos de delitos en que exigen que, a raíz de la realización de la conducta, es decir en conjunto con la conducta delictiva sea acción u omisión, se dé un resultado diferente al de la conducta, en este tipo de delitos encontramos diferencias entre la conducta y el resultado, en contraposición a lo descrito anteriormente.

Al ser un tipo penal tan extenso, encontramos una larga lista de verbos rectores que puede cumplir el sujeto activo, inclusive distintos verbos dependiendo de cada arista de la propiedad intelectual que protege, así pues, es pertinente analizar los numerales y literales correspondientes que buscan proteger al dueño de una marca.

El primer numeral del art. 208 A, prohíbe “1. **Fabrique, comercialice o almacene** etiquetas, sellos o envases que contengan marcas o denominaciones de origen registradas en el país.” (Codigo Organico Integral Penal, 2023, 29 de marzo, pág. 136) (subrayado me corresponde), respecto de este primer numeral nos encontramos con 3 verbos rectores que puede cumplir el sujeto activo para que se vulneren derechos. Se desprende claramente que conforme lo establecido anteriormente nos encontramos frente a un delito material, pues las conductas son diferentes del resultado.

El primero de ellos es el de Fabricar sellos o envases que contengan marcas registradas en el país, lo cual dicho sea de paso ya genera un conflicto, pues como ya se estableció anteriormente, existen ciertos tipos de marcas que no requieren de registro al interior del territorio nacional, como es el caso de las marcas notorias, por fabricar debe entenderse como la producción o la construcción de los objetos detallados, es decir de los sellos o envases que contengan las marcas registradas en el país, con esta simple fabricación se estaría cumpliendo con lo que manda el tipo penal, siempre y cuando la misma se la haga con la finalidad de lucrar y se la realice a escala comercial, conforme lo establece el propio tipo en su primer inciso.

El segundo verbo rector que manda este primer inciso es el de comercializar, a este verbo rector se lo debe entender como el conjunto de actuaciones que permitan el desarrollo de una actividad económica intercambiadora de los sellos o envases que contengan una marca registrada en el país. A este último respecto es menester cobocer que las marcas notorias y de alto renombre no necesitan registro en todas las clases para que tengan protección, lo que agrava aún más el tipo penal analizado.

El tercer verbo rector que puede cumplir el sujeto activo de este primer numeral del artículo 208 A es el de almacenar, es decir con el simple hecho de que una persona guarde o reúna en un almacén o en cualquier otro lugar, sellos o envases que contengan otra marca registrada en el país y lo haga con la finalidad de lucrar y a escala comercial, estaría incurriendo en lo que manda el tercer verbo rector de este numeral. Es claro entonces que en el caso de los tres numerales nos encontramos con un delito material, en el que conducta y resultados son diferentes y se generan en un momento temporal diferente.

El segundo numeral del art 208 A prohíbe lo siguiente “2. **Separe, arranque, reemplace o utilice** etiquetas, sellos o envases que contengan marcas registradas en el país, para utilizarlos en productos de distinto origen.” (Codigo Organico Integral Penal, 2023, 29 de marzo, pág. 136) (subrayado me corresponde), nuevamente nos encontramos con un numeral que describe varias conductas con diferentes verbos rectores, es claro que el cumplimiento de uno de ellos ya genera el cumplimiento de la conducta, no es necesario que se cumplan todos ellos.

El primer verbo rector que describe este numeral es separar, es decir, alterar físicamente etiquetas, sellos o envases que contengan marcas registradas en el país, es decir desprender suavemente un sello por ejemplo para colocarlo en otro producto. Un verbo rector

que claramente nos muestra que estamos frente a un delito material. Entender el uso de este verbo rector no requiere mayor esfuerzo, pues lo que implica es retirar sin fuerza un sello que contenga una marca y usarlo en otro cuerpo físico, por ejemplo, retiro suavemente el sello o la etiqueta que contiene la marca de Coca cola y lo coloco en otro envase físico.

El segundo verbo rector es el de arrancar, podría ser confundido con el primer verbo rector descrito en este numeral, sin embargo, encontramos ligeras diferencias que nos permiten identificar cuando se usa el primero y cuando se usa el segundo, la principal diferencia es la fuerza que se usa, el separar no requiere necesariamente de fuerza, mientras que para cumplir con el verbo arrancar, necesariamente se debe usar fuerza para desprender o quitar algo de su lugar original, que en este caso son los sellos o las etiquetas que contengan marcas registradas en el país para utilizarlos en productos de distinto origen.

El tercer verbo rector que refiere el segundo numeral del artículo 208 A, es el de reemplazar, este verbo rector se refiere a sustituir una cosa por otra, aplicado a lo que menciona el tipo penal, se refiere básicamente a la sustitución de un envase o un sello una etiqueta, que contenga una determinada marca usándolo en otro producto, por ejemplo vaciar un envase de perfume que contenga una marca registrada en el país para rellenarlo con otro producto, es decir para utilizarlo con otro producto de distinto origen.

Finalmente, en este numeral encontramos un último verbo rector que se puede adecuar a la conducta que se debe cumplir con el 2do numeral de este tipo penal y es la de utilizar, con respecto a este verbo rector se refiere al uso, o al aprovechamiento de una etiqueta, un sello o un envase que contenga una marca para utilizarlos en productos distintos.

El tercer numeral del artículo analizado se refiere a “3. **Rellene** con productos espurios envases identificados con marca ajena” (Codigo Organico Integral Penal, 2023, 29 de marzo, pág. 136) (subrayado me corresponde), este numeral cuenta con un solo verbo rector, y se refiere a Rellenar, a esta conducta se la puede describir como introducir un producto espurio en un determinado envase que contiene ya una marca, es decir introducir un producto falso, copiado o replicado, en un envase que contenga una marca ajena.

Con respecto al 4to numeral, hay que analizarlo en contexto con el literal F y el numeral G del mismo, pues estos son los literales que tratan a las marcas, confundiéndolas con los signos distintivos, posteriormente se ahondara en el tema, sin embargo, el literal A, B, C, D, E, nada tienen que ver con las marcas, por lo que no son cuestión de análisis en el presente trabajo.

4. **Almacene, fabrique, utilice, oferte en venta, venda, importe o exporte:**

f) Un producto o servicio que utilice un signo distintivo no registrado idéntico o similar a un signo distintivo registrado en el país; y,

g) Un producto o servicio que utilice un signo distintivo o denominación de origen no registrada, idéntica o similar a una denominación de origen registrada en el país. (Codigo Organico Integral Penal, 2023, 29 de marzo, pág. 136).

Con respecto a los verbos rectores “Almacenar, fabricar y utilizar ya han sido analizados anteriormente en otros numerales, por lo que analizarlos nuevamente resulta innecesario, por lo que el verbo rector que corresponde analizar en este numeral es el de “Ofertar en venta”, a este hay que diferenciarlo del segundo verbo rector del primer numeral, es decir el de comercializar, pese a que son de alguna forma verbos relacionados, dependiendo de cómo se lo enfoque pueden tener ligeras diferencias, pues ofertar en venta se refiere a la conducta específica mediante la cual un individuo oferta o pone en el mercado un producto o servicio específico, mientras que comercializar como ya se analizó es un término más amplio que abarca un mayor número de actividades en el mercado.

Por lo que, este verbo rector se refiere a la actividad en específica de puesta en venta de un producto o servicio que utilice ya un signo no registrado idéntico o similar a un signo distintivo registrado en el país, eso lo prohíbe el numeral F, mientras que el numeral G prohíbe la misma conducta del mismo verbo rector, pero con relación a las denominaciones de origen.

El quinto verbo rector al que refiere el 4to numeral es “vender”, este verbo rector no amerita un mayor análisis, pues si el anterior se refería a la actividad de poner en conocimiento del mercado que un producto o servicio que contenga un signo distintivo o una denominación de origen que contenga otro signo distintivo u otra denominación de origen similar o idéntica registrada en el país; este verbo rector se refiere ya directamente a la actividad mediante la cual se percibe un rédito económico brindando dicho producto o servicio.

El sexto verbo rector se refiere a la actividad de importar, es decir la acción de introducir a un país un determinado objeto que es proveniente de un lugar extranjero, esta conducta realizada por el sujeto activo sabiendo que se encuentra violando los derechos de propiedad intelectual, además de que lo realiza a escala comercial y lo hace con fines de lucro, con respecto a los objetos que ya han sido descritos anteriormente.

Finalmente el ultimo verbo rector que contiene este último numeral del tipo penal es el de “exportar”, anónimo del verbo rector anteriormente descrito, hacer llegar con la finalidad de lucrar y a escala comercial, en conjunto con el conocimiento de la violación de los derechos intelectuales, a un lugar de destino extranjero, diferente del lugar de origen, productos o servicios que contengan signos distintivos o denominaciones de origen, idénticos o que guarden relación competitiva con los que se encuentran registrados.

Todos estos verbos rectores pueden ser cumplidos para que se configure el tipo penal, siempre y cuando se lo realice en conjunto con los demás elementos que el propio injusto penal describe y prohíbe en su tipificación.

Objeto Material.

Al objeto material del delito puede ser entendido como aquel elemento corpóreo del mundo exterior sobre el cual el sujeto activo realiza la conducta exigida por el tipo penal, muchas veces el sujeto pasivo y el objeto material son los mismos, sin embargo, encontramos una importante cantidad de tipos penales en los que el sujeto pasivo y el objeto material sobre el cual recae la acción u omisión de la conducta son totalmente diferentes.

El maestro Claus Roxin (1997) nos trae un ejemplo bastante útil para poder comprender lo que se ha sostenido en líneas anteriores pues menciona que “...El objeto de la acción en el hurto es la cosa ajena sustraída, y el bien jurídico protegido, la propiedad del sujeto pasivo...” (pág. 62). Esta cita nos deja ver claramente que existen tipos penales en los que el sujeto pasivo es uno y quien o sobre lo que recae la acción u omisión típica es otro elemento corporal.

Una vez explicado lo que se debe entender por objeto material, corresponde analizar cuáles son los objetos materiales sobre los que puede recaer la conducta que en este caso puntual del tipo penal es de acción, pues por omisión no se puede tipificar la conducta que describe el tipo penal.

Es claro que, como ya se estableció en líneas anteriores, el tipo penal busca proteger la propiedad del dueño de la marca, signos distintivos, etc. Pero el bien material sobre el que recae la conducta, es totalmente diferente, situación similar a la que ocurre en el caso del hurto; con respecto al primer numeral del artículo 208 A, el objeto material sobre el cual el sujeto activo del delito fabrica, comercializa, o almacena, son las etiquetas, sellos o envases que contienen marcas o denominaciones de origen registradas en el país, así pues, solo estos sellos o envases pueden recibir la conducta prohibida por el tipo.

Con respecto a este primer numeral es claro que el objeto material es un elemento normativo, esto en función de que las etiquetas, sellos o envases no son cualquier tipo de objeto genérico, sino que estos deben contener una marca o una denominación de origen registrada en el país, por lo que cumplimiento con lo que manda los elementos normativos debemos remitirnos al cuerpo normativo pertinente, en este caso el Código Ingenios, para revisar lo que se debe entender por marca o por denominación de origen.

De igual forma sucede en el segundo numeral del tipo, pues el objeto material sobre el que debe recaer la acción que se encuentra prohibida por el tipo penal son las etiquetas, sellos o envases que contengan marcas registradas en el país, nuevamente nos encontramos con elementos normativos, en un idéntico caso al numeral anterior.

Con respecto al tercer numeral, el objeto material físico que recibe la acción prohibida por el tipo y realizada por el sujeto activo son únicamente los envases identificados con marca ajena, en este tercer numeral se limita el objeto material a uno solo, a diferencia de lo que el tipo había realizado anteriormente en los dos numerales precedentes.

Finalmente en cuanto al cuarto numeral del artículo 208 A, hay que tener en cuenta únicamente los literales F y G, en conjunto con el inciso final como ya se había establecido previamente, en si el numeral 4 únicamente establece cuales son los verbos rectores que se deben seguir, conforme fue analizado anteriormente, por lo que hay que pasar al literal F y G para observar cual es el objeto material sobre el cual recae el delito, en el caso del literal F tenemos a cualquier producto o servicio que utilice un signo distintivo no registrado idéntico a o similar a uno registrado en el país, es decir el objeto material del delito sería cualquiera de estos productos o servicios que cumplan con lo que se ha descrito.

De igual forma en el numeral G ocurre exactamente lo mismo, el objeto material es igual un producto o servicio que utilice un signo distintivo o una denominación de origen no registrada y que sea idéntica o similar a una denominación de origen, lo cual no es del todo correcto. Dicha situación se analizará posteriormente.

Estos dos literales deben ser analizados al tenor de lo que encontramos en el inciso final del tipo penal, es decir, estos productos o servicios que son el objeto material sobre el que recae la acción prohibida deben ser idénticos o deben guardar conexión competitiva a los productos o servicios protegidos por la marca.

Resultado del delito:

Otro de los elementos del aspecto objetivo del tipo es, el resultado del delito en caso de que nos encontremos frente a un delito material, es imprescindible diferenciar a los delitos materiales de los delitos formales, delito material es aquel que con su cumplimiento se genera un cambio en el mundo exterior, para poder determinar si es que efectivamente con el cumplimiento de la conducta se genera dicho cambio es importante acudir a los verbos rectores que se presentan en el tipo penal.

El primer numeral nos presenta al verbo rector fabricar, comercializar y almacenar, con respecto a los dos primeros verbos rectores no se encuentra mayor problema pues a todas luces se puede observar que tanto para la fabricación cuanto para la comercialización se requiere que su cumplimiento genere un resultado en el mundo físico, con la sola conducta no se puede adecuar el tipo penal, necesito de actos previos que permitan al sujeto cumplir con la conducta tanto de fabricación, cuanto de comercialización, sin embargo, con respecto al tercer verbo rector, es decir, con el almacenar se puede prestar para cierta confusión.

En principio el verbo rector almacenar, puede prestarse para que a este delito se lo conciba como una conducta formal, si es que hilamos fino al almacenar se lo podría comprender como el acto de mantener ciertos objetos en un lugar determinado, y en parte lo es, sin embargo, para lograr una correcta determinación es totalmente necesario diferenciar el verbo almacenar del verbo tener.

Tener, básicamente puede ser definido como el acto de posesión que se aplica sobre un determinado objeto, es decir, al simple momento de que el sujeto posea un objeto que se estaría adecuando la conducta, sin necesidad de que se generen cambios en el exterior, lo cual devendría en un delito formal, sin embargo, el verbo rector que manda el tipo penal es almacenar, mas no tener, para poder almacenar un objeto es imprescindible acoplar un determinado lugar para que en él se puede mantener a los objetos que se pretenden mantener, encontrando claramente una diferenciación entre almacenar y tener, lo cual nos permite identificar que si es que el verbo rector fuera tener, nos encontraríamos frente a un delito formal.

Sin embargo, el verbo rector que manda el tipo es almacenar y cumpliendo con esa conducta se requieren preparativos para mantener un objeto en un determinado lugar, no basta únicamente con la tenencia, lo cual generaría cambios en el exterior y nos permite entender que el verbo almacenar deviene de igual forma en un delito material.

Con respecto a los verbos rectores que plantean el segundo numeral del tipo penal, separar, arrancar, reemplazar o utilizar, es claro que todos estos verbos rectores generan un cambio en el exterior, si yo separo, arranco, reemplazo o utilizo un sello para utilizarlo en otro, estoy claramente generando cambios en el mundo exterior, pues los primeros envases dejaron de ser iguales a cómo eran previos a mi conducta y los nuevos igual tendrán un cambio posterior a mi conducta, claramente son verbos rectores que convierten al tipo penal en material.

Con respecto al tercer numeral el verbo rector que se establece es el de rellenar, lo cual convierte al delito en material, pues al momento que el sujeto activo rellene un envase con el producto que manda el tipo penal, nos encontramos frente a un cambio en el mundo físico, nos encontramos frente a un resultado que se genera en el exterior, generando así un delito material.

Finalmente, con respecto al cuarto numeral que plantea el injusto penal, nos encontramos con los verbos almacenar, fabricar, utilizar, ofertar en venta, vender, importar y exportar, en cuando a los tres primeros ya fueron analizados en el primer y segundo numeral respectivamente y siguiendo la misma lógica ya planteada en líneas anteriores, el cumplimiento de estos generaría que el delito sea material, pues cumpliendo con esto generamos cambios en el mundo exterior.

En cuanto al verbo “ofertar en venta” es el único verbo rector que permite que el delito sea formal, no requiere una conducta en el mundo exterior, en la oferta es claramente formal, pues no requiere que se de en venta, como ya se analizó en el acápite respectivo a los verbos rectores, el ofertar es una sola acción que es poner a disposición de los compradores en el mercado, sin necesidad de que lo compren o no, por lo tanto de la sola conducta ya se desprende el delito, sin necesidad de que se deba producir un resultado para la adecuación del tipo penal, lo cual convierte al tipo penal en formal, únicamente con el cumplimiento de este verbo rector.

Los tres últimos verbos rectores que plantea el tipo penal vender, importar y exportar, generan que el tipo penal se vuelva material, pues el cumplimiento de los mismos requiere en primer lugar preparativos para que se pueda dar su cumplimiento y en segundo lugar, en caso de cumplir con las mencionadas conductas generare un cambio en el exterior, distinto a lo analizado anteriormente, si el sujeto vende un producto efectivamente se produce un cambio en el mundo exterior y es el cambio de dominio, si importó o exportó un producto, también se

produce un cambio en el mundo exterior que es el cambio espacial del producto de un lugar a otro, generando consecuentemente que el cumplimiento de estos verbos rectores conviertan al tipo penal en material.

Bien Jurídico Protegido:

El siguiente elemento perteneciente al espectro objetivo del tipo penal que debe ser analizado es el bien jurídico protegido, todo tipo penal tiene una sola finalidad, es buscar la protección del bien jurídico, podría pensarse que el Derecho Penal a través de los tipos penales busca castigar al infractor, pero el fin último del Derecho Penal es el de proteger a los bienes jurídicos.

El bien jurídico protegido puede definírsele como el valor jurídico abstracto del cual es titular un sujeto, o un grupo de sujetos, mismo que requiere necesariamente de protección penal, pues las demás ramas del derecho no podrían o generarían una incompleta protección, ante los ataques que eventualmente podría recibir, ataques que constan en el tipo; protección que necesariamente debe ser positivizada en la ley penal, pues de lo contrario no se cumpliera con el principio más básico del Derecho Penal, que es el principio de legalidad.

En resumen, el bien jurídico como objeto de protección de los tipos penales es el valor jurídico abstracto, individual o colectivo que debe contar con la protección suficiente brindada por una norma positivizada en la ley penal para evitar que se vulnere, castigando así a quien dañe el mencionado bien.

Es claro que, de lo que hemos analizado anteriormente se desprende que el bien jurídico protegido por el tipo penal es el de propiedad, la propiedad del dueño de la marca o signo distintivo que se ve afectada, como ya se analizó en el primer capítulo de este trabajo, la marca como institución jurídica perteneciente a la propiedad intelectual, tiene un espectro de protección más amplio que únicamente el de la protección privada del titular de la misma, sino que, también protege de alguna forma al mercado en general.

La protección que la marca le brinda al mercado y a todos los consumidores en relación del cumplimiento de una de las funciones más básicas de la marca, desde su propia definición podemos encontrar que la marca nos sirve para distinguir los productos y los servicios, esto genera correlativamente que la marca busca evitar un riesgo de confusión entre los consumidores, es decir, que el consumidor obtenga lo que realmente quiere obtener, por lo tanto el bien jurídico protegido podría considerarse mayor que únicamente al de la propiedad privada.

Francisco Muñoz Conde (2010) con respecto a la doble protección que se busca brindar con la marca establece "... Lo que el Derecho protege en esta materia es una competencia leal entre los empresarios, al mismo tiempo que un interés patrimonial privado, tiene también un contenido socioeconómico en medida en que incide también en los derechos de los consumidores." (pág. 498).

Sin embargo, tal cual se encuentra tipificado el tipo penal, se desprende naturalmente que se encuentra limitada a la única protección del bien jurídico propiedad del titular de la marca, por lo que el bien jurídico que se protege es la propiedad industrial, mas no la propiedad intelectual, pues el campo de la propiedad intelectual es muy amplio y el tipo limita la protección a la propiedad industrial y dentro de esta la titularidad de la marca que se transgrede con el cumplimiento del tipo.

Elementos necesarios.

El último elemento del aspecto objetivo del tipo penal son los elementos necesarios que se deben cumplir en cada delito de estructuración especial para que el mismo pueda ser castigado, son elementos que tienen este nombre, pues, si se analiza el aspecto objetivo como ha sido analizado no encajan en ninguno de los elementos que hemos estudiado anteriormente.

Así pues, en este tipo penal encontramos algunos de estos elementos necesarios que se deben cumplir para poder sancionar el injusto penal, el primero de ellos; que el sujeto activo debe realizar su actuar guiado bajo el conocimiento de la transgresión de derechos de Propiedad Industrial que se encuentran contemplados en la normativa aplicable, esto es en el Código Ingenios.

El segundo elemento necesario que se puede deducir de la tipificación del injusto penal es que los actos que realice el sujeto activo, es decir, el cumplimiento de los verbos rectores debe hacerse con la finalidad de lucrar y además todos esos actos deben ser cometidos a una escala comercial.

2.1.2 Análisis de la tipicidad Subjetiva.

Terminado el análisis del aspecto objetivo del tipo, es importante que se analice el aspecto subjetivo del mismo, sin que este trabajo implique un análisis profundo de la tipicidad subjetiva, tema que podría dar pie a un trabajo independiente, es importante que se haga referencia a ciertos puntos centrales que permitan comprender el alcance del aspecto subjetivo del tipo.

Es importante conocer que cuando los sistemas penales se regían bajo una corriente de corte causalista pura, este apartado subjetivo no revestía de mayor importancia, sin embargo, es el finalismo el que se encarga de plantear discusiones relativas a la tipicidad subjetiva, al dolo y a los tipos de dolo. Es por eso que en el tipo de injusto convergen un aspecto objetivo y un aspecto subjetivo.

Dolo.

El dolo se lo entiende como el núcleo central del aspecto subjetivo del tipo, teniendo en cuenta que en el dolo encontramos al elemento intelectual o cognitivo y al elemento volitivo, podemos deducir que el dolo es el conocimiento más la voluntad de realización de los elementos del tipo, de manera que se produce un resultado conocido y deseado por el autor.

El COIP (2023, 29 de marzo) consta una definición expresa de lo que se debe entender por dolo “Art. 26.- Dolo.- con dolo la persona que, conociendo los elementos objetivos del tipo penal, ejecuta voluntariamente la conducta.” (Codigo Organico Integral Penal, 2023, 29 de marzo, pág. 32).

De lo descrito anteriormente tenemos que el dolo cuenta con un elemento intelectual y con un elemento volitivo, el elemento intelectual, conforme su propio nombre nos indica se refiere al conocimiento que tiene el sujeto activo de determinado delito de que su actuar, es decir su conducta, junto con los demás rasgos en los que realiza su acción u omisión vulnera un determinado bien jurídico.

Es decir debe tener conocimiento que su conducta puede generar la materialización de los diversos elementos objetivos del tipo, en conjunto con la voluntariedad de su conducta, de lo descrito en líneas anteriores podría generarse un problema en cuanto a los elementos normativos del tipo penal que ha sido descrito, así como del saber de la violación de derechos intelectuales, sin embargo, es preciso informar que este elemento intelectual no requiere que el sujeto activo tenga un conocimiento exhaustivo de los elementos normativos del tipo, ni de la norma a la cual se haya que remitir, si una persona realiza cualquiera de los actos que describe el tipo como conductas típicas sabe que puede estar afectando una marca si es que no realizó la búsqueda correspondiente, esto sin la necesidad de que sea un experto en derecho marcario o en la propiedad intelectual.

Mientras que el elemento volitivo se refiere a la voluntad de realización, escapa ya del elemento intelectual en el sentido de que superó el conocimiento de los elementos objetivos y

superó también el mero deseo que se cumpla el injusto que quisiera, es decir el sujeto activo debe querer realizar la conducta y que además se cumpla con el resultado, resultado que será atribuido directamente a la acción u omisión cometida por el sujeto activo.

Clases de Dolo.

Es preciso, para poder entender que clase de dolo requiere el tipo penal, realizar una mención superficial a las clases de dolo, es decir al dolo directo, al dolo de segundo grado o de consecuencias necesarias y finalmente al dolo eventual.

El dolo directo, es la forma principal de dolo por excelencia, este tipo de dolo acontece cuando el autor demuestra; es la relación más clara entre el elemento intelectual y el elemento volitivo, es la intención, conciencia y voluntad de cometer un delito y por tanto de generar una lesión a un bien jurídico protegido, estamos ante una situación en la cual el sujeto activo internamente planea y toma la decisión de ejecutar la conducta con la inequívoca intención de causar daño.

Con respecto al dolo de segundo grado o dolo de consecuencias necesarias, encontramos que la relación entre el elemento intelectual y el elemento volitivo ya no se presenta de forma tan directa como en el anterior tipo de dolo, el dolo de consecuencia necesaria se refiere a que el autor no tiene la intención específica y dirigida de causar daño, sin embargo, está en el total conocimiento de que con su conducta va a producir dicho daño, es decir, en resumen, su intención no es la de cometer un determinado delito, pero sabe que para lograr el resultado de su primera acción, es necesario que se de otro resultado y por tanto se transgredan otros bienes jurídicos.

Finalmente, en cuanto al dolo eventual, se debe recalcar que es el tipo de dolo en el cual el elemento volitivo y el elemento intelectual encuentran más lejanía, básicamente en este tipo de dolo el resultado no es cien por ciento seguro, sino que es únicamente posible o eventual, sin embargo, ante esta situación el autor acepta que se de en caso de que ante una eventualidad así sucediera; o en palabras de Luis Jiménez de Asúa (1976) “Hay dolo eventual cuando el sujeto se representa la posibilidad de un resultado que no desea, pero cuya producción ratifica en última instancia.” (pág. 367).

Dolo requerido en el injusto penal contenido en el art 208 A.

Luego de realizar un análisis del aspecto subjetivo del tipo, se ha mencionado que el dolo puede ser de distintos tipos, sin embargo, conforme se desprende la actual tipificación del artículo 208 A, nos encontramos que el sujeto activo de este injusto puede actuar

únicamente guiado bajo el dolo directo, para apoyar esta teoría encontramos que el tipo hace alusión a “sabiendas en violación de los Derechos de Propiedad Intelectual” y también menciona que “la persona debe tener la finalidad de lucrar”, esto nos deja claro el panorama de que nos encontramos ante conductas eminentemente dolosas.

2.2 Diferenciación del objeto de protección de la marca entre productos y servicios.

Luego de haber realizado un análisis íntegro del tipo penal, de su aspecto objetivo y de su aspecto subjetivo, queda evidenciado que la deficiente redacción del tipo penal refiere en el segundo numeral únicamente a utilizar, separar, arrancar y reemplazar envases, sellos o etiquetas que contengan marca registrada en el país para utilizarlos en productos de diferente origen, limitando así el ámbito de protección de la marca, pues el legislador olvida lo que se ha defendido en el primer capítulo del presente trabajo, el amplio ámbito de protección de la marca; mismo que se extiende a productos y servicios, no únicamente a productos.

Ergo, si es que separa, arranca, reemplaza o utiliza estas etiquetas, sellos o envases que contienen marca registrada para utilizarlos en otros productos se incurriría en el tipo penal, sin embargo, si se comete los verbos para utilizarlos en otros servicios no se incurriría en el tipo penal limitando el ámbito de protección de la marca.

Por lo tanto, partiendo de este error en el que incurre el artículo 208 A, es importante delimitar precisamente el ámbito de protección al que se puede extender tanto la marca de productos, cuanto la marca de servicios. Debido a que sin esta delimitación se puede incurrir en una incompleta tipificación como es el caso del artículo 208 A.

Para analizar correctamente esta cuestión, se debe en primer lugar entender la diferenciación entre el producto y el servicio, la marca de producto protege a la fabricación de una cosa material de un objeto en específico, un ente material y físico que es revestido de la protección jurídica que le da la marca, a ese único ente físico, siempre y cuando esta producción sea realizada con respecto a un objeto de propiedad del fabricante, pues podría darse el caso en el que dicha fabricación sea realizada en función de un contrato del cual se beneficiaría un tercero, en ese caso la marca se convirtiera en una marca de servicio.

Por lo tanto, al servicio hay que entenderlo como ese trabajo o aquella utilidad que se presta o se brinda en favor de un tercero, la marca protectora de servicio debe cumplir con ciertos requisitos que la vuelven un tanto más compleja que la marca protectora de productos, primero la marca de servicios debe prestarse uniformemente a través del tiempo, es decir, el

servicio que brinda dicha marca debe ser el mismo que el consumidor conoce, el autor Jorge Otamendi (2012) nos brinda un ejemplo bastante claro con respecto al concepto de uniformidad en la marca servicio.

Quien vaya a la tintorería “El Japonés” y pida el servicio “Lavaplanch” sabe que este consiste en un lavado con determinado jabón, con agua fría y secado con calor seco, procedimiento que dura veinte minutos. Cada vez que se pida “Lavaplanch” el servicio será el mismo. (pág. 13)

Además de este concepto de uniformidad a través del tiempo, también la marca de servicios debe contar con otro requisito y es el que ya establecimos del concepto mismo de servicio, el servicio debe ser real, por tanto debe ser prestado en beneficio de un tercero, no debe ser incidental a cualquier acto del dueño de la marca, no debe ser incidental a la venta de productos por ejemplo.

Por lo tanto, podemos concluir que la marca de servicios y de productos están sujetas a los mismos trámites y gozan además de la misma protección, conforme la definición misma de marca que nos brinda el código Ingenios, misma que ya fue analizada anteriormente, la marca de servicios protege precisamente a ese servicio uniformemente prestado a través del tiempo, mientras que con la marca del producto se puede identificar o distinguir de manera inequívoca a un producto de otro.

Teniendo clara la diferenciación entre una y otra es claro que la marca protege a los productos y a los servicios, por lo tanto, el numeral segundo del artículo 208 A del Código Orgánico Integral Penal deja en indefensión a la marca de servicios, pues al referirse únicamente a la marca de productos, las marcas de servicios que como se acaba de analizar tienen otro ámbito de protección totalmente diferente, queda en indefensión.

Partiendo de esto, es preciso especificar que el error encontrado en el segundo numeral del prenombrado injusto penal puede aplicarse en la realidad en distintos casos, en principio podría creerse que dicho numeral acierta al referirse únicamente a las marcas que protegen los productos, pues el caso típico sería arrancar una etiqueta y utilizarla en otro producto de distinto origen, es correcto que la norma prevea este supuesto y busque evitar que se cometa dicha conducta, sin embargo, conforme lo hemos sostenido, dicha protección se vuelve insuficiente.

Si bien el injusto en el segundo numeral cumple con la protección a la marca de productos, no hace lo propio con la marca de servicios, es el propio numeral el que establece

como uno de sus verbos rectores “utilizar” lo cual amplía el abanico de situaciones en las que podría incurrirse con la conducta tipificada dentro de este tipo penal.

Ya se ha establecido que la marca de servicios es más compleja y tiene un ámbito de protección más amplio que la marca de productos, pues la marca de servicios protege en sí una forma de propiedad intangible que se brinda a un tercero que ha contratado dicho servicio, diferenciándolo claramente de la marca de productos que protege a un bien tangible como tal.

Una vez que ha sido clarificado, tanto lo que se entiende por marca de productos, como lo que se comprende por marca de servicios, así como los verbos rectores que establece el numeral segundo del artículo 208 A, queda claro que el legislador desatiende al momento de no prever que las conductas descritas pueden afectar también a la marca de servicios, pues cualquier individuo podría arrancar, separar, remplazar, utilizar etiquetas, sellos o envases que contengan una marca y así utilizarlos para brindar un mismo servicio, pero de distinto origen que el que muestre dichos sellos, etiquetas o envases.

Por ejemplo, una marca cuyo ámbito de protección son los servicios es la marca DHL o inclusive Servientrega, son marcas que prestan el servicio de mensajería, entregando los paquetes que envíen terceras personas, bajo la actual tipificación del segundo numeral del artículo 208 A, cualquier individuo que utilice dicha marca en sus sobres, carpetas, etc. Para brindar el mismo servicio que las prenombradas marcas induciendo al consumidor al error de creer que está contratando con el dueño de la marca original, estaría exento de responsabilidad penal. Responsabilidad intelectual tendría luego del procedimiento administrativo correspondiente, pero penal no, acorde se acaba de analizar.

Si un individuo utiliza, verbo rector establecido por el segundo numeral del artículo 208 A, una etiqueta o un sello de la marca de servicios DHL y lo hace con la finalidad de prestar el mismo servicio, pero sin la autorización correspondiente estaría totalmente exento de responsabilidad, esto pues este segundo numeral que debía prever tanto la protección a las marcas de productos, así como a las marcas de servicios, se ha quedado únicamente con las primeras.

Queda claro el desacierto normativo del legislador, el cual deja en total indefensión a las marcas de servicios, pues, como se ha demostrado las conductas descritas en el numeral que ha sido analizado también podrían afectar a los titulares de marcas de servicios, no únicamente a los dueños de las marcas de productos, generando así una incompleta

protección a los derechos marcarios, demostrando que el legislador, quizá por desconocimiento, no pudo prever, al menos en este numeral, la diferenciación del ámbito de protección de la marca.

2.3 Diferencia entre la marca y los signos distintivos.

Los signos distintivos son toda grafía, dibujo, forma, expresión o conjunto de ellos que pueda identificar actividades, servicios, productos en el mercado, identificando a su vez al productor o al prestador del servicio, a través de ellos es que se da la competencia en el mercado, impidiendo que se genere confusión en el consumidor.

Se desprende claramente de lo mencionado que los signos distintivos son una categoría mucho más amplia que la institución jurídica de la marca, pues los signos distintivos engloban a la marca, al nombre comercial, al lema comercial, a la denominación de origen, entre otros. Pero pese a que la marca esté al interior del grupo de las instituciones que son consideradas como signo distintivo, eso no quiere decir que marca y signo distintivo puedan ser utilizados como sinónimos.

Si bien es cierto, toda marca es signo distintivo, pero no todo signo distintivo es marca, y es importante diferenciar los demás signos distintivos de la marca, sin que el presente trabajo busque un análisis profundo de los demás signos distintivos, es importante por ejemplo entender que el lema comercial es una palabra, una frase o leyenda que se utiliza como complemento a la marca, es decir que para la existencia de un lema comercial vamos a requerir necesariamente de una marca, para luego poner una frase o leyenda que complemente a esa marca, además que podemos tener varios lemas comerciales que se usen en conjunto con una sola marca.

Por lo tanto, queda demostrado que la marca y el lema comercial son opuestos, en cuanto al nombre comercial de igual forma encuentra diferencias significativas con la marca, los nombres comerciales son denominaciones o términos compuestos descriptivos o corrientes en el giro de actividades o pueden inclusive comprender sitios geográficos, hay que especificar que el nombre comercial no protege productos y servicios sino que protege al establecimiento como tal, no se necesita obligatoriamente de un título, lo más importante es estar 6 meses de manera pacífica e ininterrumpida abierto al público sin inconvenientes ni oposiciones, de modo que con el nombre comercial lo que se busca proteger es el local o establecimiento.

De este modo queda claro que marca y signo distintivo no son términos sinónimos, lo cual nos permite apreciar con mayor claridad el descomunal error en el incurre el tipo penal analizado, confundiendo a las marcas con los signos distintivos, este desacierto lo encontramos claramente en el numeral cuarto en los literales F y G, junto con el inciso final del Art. 208 A. del COIP (2023, 29 de marzo)

4. Almacene, fabrique, utilice, oferte en venta, venda, importe o exporte:

f) **Un producto o servicio** que utilice **un signo distintivo** no registrado idéntico o similar a un signo distintivo registrado en el país; y,
g) **Un producto o servicio** que utilice un **signo distintivo o denominación de origen** no registrada, idéntica o similar a una denominación de origen registrada en el país. En los casos de los literales f) y g) de este cuarto numeral los productos o servicios que utilicen **el signo** no registrado, deberán ser idénticos o que guarden conexión competitiva a los productos o servicios protegidos **por las marcas o indicaciones geográficas registradas** en el país. (Codigo Organico Integral Penal, 2023, 29 de marzo, pág. 136). (subrayado me corresponde).

De las expresiones marcadas en la cita anterior, se desprende que el literal F, al mencionar productos o servicios, parecería darnos un indicio que lo que se busca proteger es la marca, pues como ya se vio anteriormente, la figura encargada de la protección de los productos o los servicios es la marca, sin embargo, es el propio literal el que hace alusión a los signos distintivos en general, mas no a la marca, apareciendo la primera confusión.

Posteriormente en el literal G se vuelve a incurrir en exactamente el mismo error, con la particularidad que la protección se hace extensiva también a las denominaciones de origen, mismas que son signos distintivos, por lo que se vuelve aún más notorio que la intención del legislador era brindarles protección a las marcas con estos literales, sin embargo, las trata como sinónimos de los signos distintivos.

Finalmente en el último inciso del artículo 208 A es en donde se vuelve aún más clara la confusión en la que incurre el mencionado injusto penal, pues en este se hace alusión a los productos o servicios que utilicen el signo no registrado, dando a entender que todos los signos distintivos protegen productos o servicios, cuando el signo distintivo propio de la protección de estos es la marca, para posteriormente referirse correctamente a que estos deben ser idénticos o guardar relación competitiva con productos protegidos por las marcas o

por las indicaciones geográficas registradas en el país, mas no se refiere a todos los signos distintivos como hace anteriormente.

Reafirmando una vez más que la intención de estos literales era referirse a la marca, sin embargo, la confusión en la que incurre el legislador genera una revuelta de confusiones entre marca y signo distintivo, demostrando claramente que el legislador los trata como sinónimos, cuando la realidad está totalmente alejada de esta situación, como ya se mencionó antes; toda marca es signo distintivo, pero no todo signo distintivo es marca.

CAPÍTULO III

3. LA PROTECCIÓN PENAL DE DERECHOS MARCARIOS ESPECIALES.

3.1 La Marca Notoria.

Uno de los errores más claros en los que incurre el injusto penal que ha sido analizado, es el dejar de lado la protección que necesariamente se debe brindar a los tipos de marcas especiales, es decir, aquellas marcas que de alguna forma rompen con los principios o las reglas generales con las que normalmente deben cumplir todos los tipos de marcas.

Como se estableció en el primer capítulo del presente trabajo, existen tipos de marcas que se pueden considerar como tradicionales dentro de esta rama de la propiedad intelectual, la marca notoria y como se verá posteriormente la marca de alto renombre, escapan a este grupo de marcas tradicionales, pues si bien cuentan con los mismos requisitos para su existencia, es importante mencionar que escapan de ciertos principios de las marcas.

Pese a que las marcas notorias están revestidas por un amplio marco de protección internacional, la legislación ecuatoriana no se ha preocupado en darle el tratamiento que merece, ni en la norma especial de la materia, es decir, el Código Ingenios no genera una distinción entre la marca notoria y la marca renombrada, ni mucho menos el COIP, el presente trabajo busca dejar a la luz el claro desacierto en el que incurre el Código Orgánico Integral Penal y para ello es necesario un análisis de lo que se debe comprender por marca notoria, así como los caracteres necesarios que permiten que un signo se vuelva notorio.

Al referirnos a la marca notoria, hay que entender a la notoriedad como aquella característica que permite que la marca sea conocida de una manera bastante considerable por un determinado sector que busca adquirir un producto o servicio, es decir, que es conocida por la mayor parte de los consumidores de un sector del mercado determinado, que normalmente adquieren o contratan una clase específica de productos o servicios, este no es un grado al que cualquier marca pueda tener acceso, es el norte de toda marca.

Para que una marca alcance el título de ser notoria, debe recurrir a mucho más que encontrarse en el mercado, pues la publicidad y la excelencia de la calidad con la que cuenten los productos o servicios ofertados jugarán un papel fundamental en si la marca puede ser

considerada notoria o no, lo principal es la publicidad, pero la misma viene de la mano de la calidad de los productos o servicios, la calidad permite que la marca se vuelva más conocida por el público, pero mientras más publicidad se haga de la marca, mayor conocimiento tendrá por parte del mercado, y sobre todo mayor conocimiento tendrá por parte de un determinado sector del mercado al cual se enfoque la marca.

La notoriedad se refiere al conocimiento generalizado de la marca en un determinado círculo comercial que se encuentre interesado en la adquisición de cierto producto o servicio, no importa la forma en la que la marca se haya hecho conocida en ese sector del mercado, lo importante es el conocimiento que tengan de la misma, nuevamente nos referimos a lo que menciona Jorge Otamendi (2012) con respecto a las marcas notorias.

Sin duda, calidad y publicidad no son ajenos a las marcas notorias. La marca notoria indica al público consumidor una fuente constante y uniforme de satisfacción, y es difícil imaginar una marca notoria que en alguna etapa de su exposición en el mercado no haya sido intensamente publicitada. Sin publicidad la marca no puede ser conocida. (pág. 441)

En cuanto a la protección de los signos notorios, en este caso de las marcas, la protección en el Código Ingenios se encuentra a partir del artículo 459 en el cual encontramos una definición de lo que se entiende por signo notoriamente conocido, una definición que encuentra ciertas falencias que no tiene caso que sean analizadas en este momento, posteriormente en el artículo 460 se establecen varios factores que se deben cumplir o que deben ser tenidos en cuenta para considerar a un signo distintivo como notorio, entre estos factores está el grado de conocimiento que se deben tener los miembros de un determinado sector del país, situación afín a lo que se había sostenido en líneas precedentes, además que el prenombrado artículo se refiere a la duración, amplitud, extensión geográfica de la utilización de la marca al interior o fuera del país junto con su promoción y publicidad. El tratamiento al interior del país implica un manejo que va en contra de toda la doctrina que sobre la extensión de la Marca Notoria se tiene en el mundo.

También se refiere a otros aspectos como son el valor de la inversión efectuada en la promoción del signo distintivo, cifras de ventas de ingresos, el volumen de pedidos de personas interesadas, aspectos de comercio internacional, entre otros. Sin embargo, el artículo

más importante que permite vislumbrar el error en el que incurre la norma penal, el 461 del Código Ingenios (2022, 22 de diciembre).

Art. 461.- Factores especiales.- No se negará la declaratoria de notoriedad a un signo por el solo hecho de que:

1. No se encuentre registrado o en trámite de registro en el país o en el extranjero;
2. No hubiese sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar establecimientos o actividades en el país; y,
3. No sea notoriamente conocido en el extranjero. (pág. 113)

Se desprende del artículo anteriormente citado que, la marca notoria no requiere del cumplimiento del principio de territorialidad, es decir, no requiere que sea registrada en el país para que se le considere como una marca notoria y por tanto no requiere de un registro nacional para que pueda acceder a la protección que le brinda la norma, sin embargo, la propia norma en otro pasaje de su texto se contradice exigiendo un trámite administrativo de declaratoria de notoriedad.

Una vez especificada esta situación, se debe observar nuevamente el artículo 208 A del COIP, mismo que ya fue citado con anterioridad y que en múltiples ocasiones se refiere a que la protección es aplicable únicamente a marcas y signos distintivos registrados en el país, esto genera una incompleta protección a la marca, pues no se están tomando en cuenta las marcas notorias ni las marcas de alto renombre, excluyendo directamente a la protección de estas marcas especiales.

Si es que hilamos muy fino, recurriendo al principio de legalidad, el cual es imprescindible no solo en el Derecho Penal, sino que, además en un Estado de Derecho, a la norma penal hay que interpretarla textualmente como se ha codificado, debemos ceñirnos a lo que manda y prohíbe la norma, siendo así, aplicando estrictamente el principio de legalidad, no se puede ampliar la protección marcaria más allá de lo que se encuentra establecido en la norma, y conforme se encuentra tipificado el injusto penal genera un error muy grave, pues el titular de una marca notoria que no se encuentre registrada en el país, no podría denunciar al individuo cuya conducta se enmarque en lo que prohíbe el artículo 208 A.

Y precisamente no podría denunciarlo pues no se estaría cumpliendo con una de las condiciones necesarias que establece el tipo para el sujeto pasivo, ser el titular de una marca que esté registrada en el país, si bien la persona sería titular de esta marca notoria, podría

darse el caso que aquella no estuviera registrada en el país y por lo tanto no se pueda aplicar el tipo penal contenido en el artículo 208 A.

Es claro que este error se hace extensivo también a la marca de alto renombre o renombrada, misma que se diferencia de la marca notoria en ciertos aspectos, pero, entendiendo que la marca notoria y la marca de alto renombre, son instituciones jurídicas tan importantes, que el público en general o que el consumidor de un mercado en específico los identifica plenamente debido al producto o servicio que brinda, tanta es la publicidad que no es necesario su registro en cada país en el que se encuentren pues son marcas ampliamente conocidas que rompen con el principio de territorialidad.

Por lo tanto, es incomprensible que el legislador haya limitado únicamente el ámbito de protección de la norma a las marcas que estén registradas en el país, demostrando una vez más la falencia de los legisladores al momento de codificar normas que contengan aspectos especiales como en el caso de las marcas.

Ante esta situación ya en la vida real tenemos por ejemplo que en caso de que un individuo que cometiera cualquiera de las conductas que prohíbe el tipo penal con respecto por ejemplo a la marca Victoria's Secret, la cual es notoria a todo caso, debido a que el conocimiento de la renombrada marca se proyecta mayoritariamente al público femenino, a un sector del público femenino, si es que una persona utilizara una etiqueta de dicha marca y la colocara en otro producto de distinto origen, no estaría incurriendo en el tipo penal analizado, debido a que una de las exigencias del tipo penal para brindar protección es que la marca sea registrada en el país.

Casos como el mencionado en líneas anteriores podrían ocurrir frecuentemente y en afición a distintas marcas, que por lo menos, en la vía penal no podrían encontrar la solución. Nuevamente hay que destacar que el principio fundamental del derecho Penal es el de legalidad, no podemos interpretar la norma más allá de lo que textualmente menciona y en este caso al requerir como requisito especial la inscripción de la marca en el territorio nacional se están vulnerando los derechos de las marcas notorias y de las marcas de alto renombre.

Es verdad que no existe una prohibición respecto a la inscripción de las mencionadas marcas en el territorio nacional, sin embargo, no es necesaria, si nos apegamos a la normativa de Propiedad Intelectual, tanto nacional cuanto internacional y a la doctrina que se ha

desarrollado con respecto a la Propiedad Industrial es inentendible que el legislador en más de una ocasión, específicamente en 5 ocasiones, incurra en este error de dejar fuera del ámbito de protección del tipo penal a las marcas que no necesariamente deban tener su registro en el país, como es el caso de las notorias y de las de alto renombre.

3.2 La Marca de Alto Renombre.

Pese a que la marca notoria y la marca de alto renombre no sean conceptualmente el mismo tipo de signo, no es raro encontrarse con el criterio de que su diferenciación es innecesaria, tanto es así, que inclusive en la normativa interna ecuatoriana no se realiza una correcta diferenciación entre una y otra, sin embargo, es claro que cada una tiene sus propias características que les permiten ser consideradas como diferentes la una de la otra.

Ha quedado claro que la marca notoria para ser considerada como tal debe ser conocida por un sector específico del público, rompiendo así el principio de territorialidad y en ciertos casos podría romper también con el principio de especialidad, la marca de alto renombre escala un peldaño más alto que la marca notoria, pues su protección en todos los casos superará con creces el principio de territorialidad y el principio de especialidad, pues no únicamente son conocidas por un sector específico del público sino que además de ser conocido por todo el público en general, normalmente goza de un prestigio especial.

La reputación de la marca de alto renombre es una de sus características primordiales, pues va de la mano con el hecho de que en función de dicha reputación la mayor parte del mercado la pueda conocer, sin necesidad de que se trate de un sector en específico, por lo tanto como ya se ha establecido con anterioridad este tipo de marcas al escapar del principio de territorialidad bajo ningún punto de vista podría requerir de inscripción en el territorio nacional, principalmente porque estos tipos de marcas son conocidas en un mercado global internacional.

Bien lo dice Montiano Monteagudo (1995) cuando se refiere a reputación y al conocimiento de la marca, pues menciona que “los signos que resultan familiares a la mayoría de los consumidores poseerán frecuentemente una reputación elevada y un valor que excede del meramente distintivo” (pág. 45). Dejando claro que, si bien no siempre conocimiento implica una buena reputación o calidad, en la gran mayoría de los casos el hecho de que una marca sea conocida por cualquier tipo de consumidor, independientemente

del mercado al cual se enfoque, normalmente implica que tendrá buena reputación, caso contrario no hubiera alcanzado ese grado de conocimiento.

Precisamente de esta gran reputación de la que goza la marca de alto renombre o marca renombrada le permite gozar de un nivel de notoriedad tan alto, que le permite alcanzar al total del público consumidor, tanto es así que indudablemente supera los límites de la especialidad, así como los de la territorialidad, la existencia de este tipo de marcas le dan al mercado un arma que le permite luchar en contra de la falsedad, por lo que el legislador al ignorar su existencia en el tipo penal analizado, le retira estas armas al propio mercado y a sus titulares.

Si una marca de alto renombre es de conocimiento tan vasto como se ha planteado, este le da paso a que la marca tenga una protección especial, pues es este grado tan alto de notoriedad el que fortalece su protección, pues de este conocimiento deviene precisamente la necesidad de protegerla y lograr esa protección con todas las armas necesarias que le puedan ser conferidas, sin embargo, el artículo 208 A irrespetando totalmente la importancia de estas marcas, las deja de lado en su ámbito de protección.

Para reafirmar lo que hemos mencionado, vale la pena hacer referencia al proceso de interpretación prejudicial No. 41-IP-98 emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el cual se refiere a la marca de alto renombre o marca renombrada, pues en el mencionado proceso de interpretación, el Tribunal realiza una distinción bastante acertada entre la marca notoria y la marca renombrada.

Solamente tiene la condición de marca renombrada aquella que tiene una difusión y presencia en los medios de difusión tan amplia, que agrupa el conocimiento de diferentes grupos de consumidores, los que pertenecen a diversos mercados, y que a la vez, a diferencia de las marcas notorias, le es otorgada una muy alta distinción, hasta el grado de llegar al reconocimiento de la excelencia en la calidad de los productos o servicios que identifican y que por consecuencia hacen que dicha marca tenga un “goodwill” muy alto. (Proceso de interpretación prejudicial No. 41-IP-98, 1999, pág. 7)

La interpretación prejudicial a la que se hizo referencia con anterioridad habla de un elemento muy importante en la marca renombrada y es el goodwill, este elemento está compuesto de tres elementos básicos, mismos que cumpliéndose en conjunto permiten el nacimiento del goodwill de una marca, estos tres elementos se refieren básicamente a la

excelente calidad ya sea de los productos o de los servicios que son ofertados por la marca, así como la publicidad elevada que realiza el titular de la marca y finalmente la fuerza o potencia publicitaria con la que se va a vender la marca.

Por lo tanto, se desprende claramente que no solo al interior del territorio nacional, sino internacionalmente, una vez más queda demostrado que la propiedad intelectual y la propiedad industrial son ramas que tienen que ser analizadas desde una perspectiva macro, es decir, en un mundo tan globalizado como el actual, se debe propender a buscar la protección para las instituciones jurídicas, en el mayor campo de situaciones posibles, encontrando lamentablemente profundas falencias en su tratamiento tanto en el COIP cuanto en el Códigos Ingenios.

Sin embargo, inentendiblemente al presentar como requisito que la marca sea registrada en el país, el legislador se equivoca rotundamente y se va en contra de todo pensamiento que debe guiar a cualquier persona que esté creando normas que pretendan la protección de los derechos intelectuales, pues, al igual que como sucede con la marca notoria, exigiendo el registro de todo tipo de marca al interior del país, se deja de lado la protección que se pueda otorgar a las marcas de alto renombre, mismas que al ser tan conocidas, gozan de tanta buena reputación y tener un goodwill tan alto como el que tienen, rompen con este principio de territorialidad y conforme toda la normativa internacional no requieren de inscripción.

Estas marcas de tanta importancia en el ámbito internacional, no solo en el nacional, quedan totalmente desprotegidas, en el ámbito penal ecuatoriano conforme la actual tipificación del artículo 208 A, pese a que, como se ha demostrado no requieren de registro en el interior del territorio nacional, a pesar de aquello el legislador exige que, para darles protección a las marcas, no importa de qué tipo sean, deban estar registradas en el país.

3.3 Protección a la solicitud en trámite.

La inclusión de la protección a la solicitud en trámite de un signo distintivo, en este caso la marca, ha generado un debate interesante con respecto a si es que fue un acierto o un desacierto proteger a la mentada solicitud. El presente trabajo no busca ahondar en dicha discusión, sino más bien partir de lo reconocido en la normativa especial de la propiedad intelectual, y así usando ese punto de partida, poder identificar un nuevo desacierto del injusto penal, el cual, inobservando una vez más la normativa especializada en materia de

propiedad intelectual, nuevamente vuelve a generar una incompleta protección a los derechos industriales, en este punto no se discutirá si es correcta o no la inclusión de dicha figura en la normativa intelectual, sin embargo, dicha inclusión nos sirve de punto de partida para identificar un nuevo desacierto del legislador.

Debemos remitirnos una vez más a lo que manda el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, en este caso para analizar lo que manda con respecto a la protección de la solicitud en trámite, dicha protección la encontramos en el artículo 374 del Código Ingenios (2022, 22 de diciembre)

Art. 374.- Transferencia de registro de la marca.- 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. Deberá inscribirse ante la autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales y surtirán efectos a partir de su inscripción ante la autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales. A efectos de la inscripción, la transferencia deberá constar por escrito. Cualquier persona interesada podrá solicitar la inscripción de una transferencia. No obstante, la autoridad nacional competente podrá denegar dicha inscripción si la transferencia acarrea riesgo de confusión o de asociación (Codigo Organico de la Economia Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovacion , 2022, 22 de diciembre)

De la normativa referida en líneas precedentes, se colige con claridad que, las solicitudes en trámite de la marca pueden ser transferibles o transmisibles, por lo que es importante entender, que, al tenor literal de lo que manda el artículo 374 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, es la propia norma la que permite disponer de una solicitud de registro de marca, pese a que la misma aun no haya sido otorgada por la autoridad competente.

Por lo que quien adquiera dicha solicitud en trámite no se estaría convirtiendo en dueño de una marca per se, sino que estaría adquiriendo una expectativa de una solicitud que probablemente culmine con el otorgamiento de un título que le permita nacer al mundo a la marca que se está tramitando.

Es una opción que no deja de ser cuanto menos interesante, sin embargo, esta opción de transferencia de un trámite de registro, puede desembocar en múltiples problemas al momento de utilizarla en el campo práctico, la normativa intelectual, no de forma total, pero por lo menos de forma parcial de cierto modo, busca evitar que esta posibilidad de transferencia sirva como artimaña para poder generar daños en el mercado, pues es el propio artículo en el cual se brinda esta opción el que se encarga de establecer que es la propia autoridad nacional la que puede negar la inscripción de dicha transferencia.

Esta negativa puede darse en función del riesgo de confusión o de asociación que pueda presentarse en el mercado ante esta solicitud en trámite, por lo tanto, de esta negativa podría desprenderse el actuar malicioso en el que podría incurrir el vendedor de dicha solicitud, pues si aquel realiza la operación de venta de la solicitud a sabiendas de que la misma puede causar de alguna forma confusión en el mercado y la parte compradora no está al tanto de aquello, se vería afectada y se podría causar un perjuicio a su patrimonio.

O inclusive podría darse la situación en la que la parte vendedora transfiera la solicitud en trámite a otro individuo y posteriormente sea éste mismo individuo que en un principio fue el vendedor el que se oponga a dicho registro, lo cual mostraría un claro actuar con mala fe de parte de quien a su tiempo fue parte vendedora.

Tan importantes son las situaciones concernientes a la mala fe, que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones (2018) ha mencionado que "... en ningún caso se otorgará el registro marcario de un signo distintivo si el solicitante actúa de mala fe, si el propósito de dicho registro es restringir la libre competencia o si subyace a su solicitud un acto de competencia desleal." (Proceso de Interpretación Prejudicial No. 269-IP-2016, 2018, pág. 15).

Ante lo expuesto anteriormente, queda demostrado con total claridad que podrían acontecer situaciones en las que esta herramienta jurídica brindada por el legislador cuando codificó la normativa de la propiedad intelectual, podría ser mal utilizada, con la intención de causar un perjuicio no solo al individuo que compra dicha solicitud en trámite, sino también al mercado en general si es que la misma puede generar un riesgo de confusión, por lo tanto, podría haber repercusión en el ámbito penal.

Y como dicha situación debería encontrarse prevista en la norma penal, es precisamente el artículo 208 A en el que deberíamos encontrar esta protección, pero no es así,

la norma nada se refiere a la solicitud en trámite, obviando de forma indiscriminada la posibilidad que prevé la ley intelectual que esto pueda ocurrir, el legislador al momento de la codificación del artículo 208 A ha incurrido en omisiones de fondo, no únicamente de forma y una de estas omisiones de fondo es precisamente la de olvidar de forma deliberada la existencia de la posibilidad que prevé la norma de transmitir o transferir una solicitud en trámite.

Ya ha quedado especificando en líneas precedentes ciertos supuestos en los que la parte vendedora podría actuar con malicia en contra de la parte compradora de la solicitud en trámite, sin que el artículo 208 A nada prevea al respecto, obviando todos los errores en los que había incurrido con anterioridad, con respecto a este último acápite analizado tenemos una omisión, la cual desemboca en un desacierto, debido a que nada dice el tipo penal con respecto a la solicitud en trámite.

Dejando especificado que la solicitud en trámite no está protegida desde el punto de vista de la transferencia de la misma, también hay que hacer mención a que no únicamente en este supuesto se podrían vulnerar derechos mientras la marca se encuentra en trámite, pues, que ocurre en caso de que la solicitud se encuentre superando ya el examen de forma que realiza el Senadi como uno de los últimos pasos para ya poder otorgarle la marca a su titular, siempre y cuando no encuentre oposición al registro marcario cuando sea publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial.

Supongamos que la solicitud se encuentra en esta fase de registro y un individuo empieza a cometer cualquiera de los verbos rectores que establece el injusto penal, y los empieza a realizar con respecto a esta marca en trámite, la cual se encuentra próxima a ser registrada, el titular de dicha marca que se encuentra en proceso de registro se encuentra maniatado ante esta situación, pues por lo menos de la norma penal, no encuentra ningún tipo de protección, protección que debería ser brindada por el artículo 208 A. Podría incluso suceder que la Resolución sea favorable y no se cuente aún con título emitido. En fin, son varias situaciones con vacíos importantes que afectan en el ámbito penal como se ha indicado.

Queda demostrado que, el tipo penal contenido en el artículo 208 A, omite darle protección a la solicitud en trámite, y que esta omisión genera dificultades tanto cuando la misma se pretende transferir, así como en los casos en los que ya se está tramitando el

registro de la marca y el titular de la misma queda indefenso ante las violaciones de derecho que podría sufrir con el cometimiento de las conductas descritas en el mencionado tipo penal, pues como ya se analizó anteriormente, en más de una ocasión, el injusto penal requiere que para brindar protección la marca debe, indispensablemente, estar inscrita al interior del territorio nacional.

CONCLUSIONES

Partiendo de lo que se ha expuesto a lo largo del presente trabajo de investigación, en el cual se ha realizado un análisis jurídico del injusto penal contenido en el artículo 208 A del Código Orgánico Integral penal, mismo que refiere a los actos lesivos a la propiedad intelectual y como es que dicho tipo penal incurre en varias omisiones y desaciertos que generan la incompleta protección de los derechos marcarios; existiendo una serie de discordancias con la norma que regula la materia especial intelectual, esto es, con el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación y con diversas interpretaciones prejudiciales emitidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones, tampoco existe armonía entre el tipo penal analizado ni la decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, sumado a la obligatoriedad que tienen los Estados que han suscrito la prenombrada decisión, todo su ordenamiento jurídico tiene que estar acorde a la misma, todo aquello que regule derecho intelectuales o industriales debe ir alineados al mencionado cuerpo normativo, situación que no ocurre en el caso del artículo 208 A, pero además, no únicamente se encuentra contrario a la normativa internacional que regula la propiedad industrial, sino que también, es contrario a regulaciones específicas contenidas dentro de la normativa nacional, generando una discordancia entre normas.

Dentro del presente trabajo, se plantearon 3 capítulos, al interior de los cuales se analizó en concreto la institución jurídica de la marca, partiendo del primer capítulo en el cual analizamos tanto el concepto, cuanto los requisitos y los tipos de marca, partiendo de una visión macro, focalizando el análisis no únicamente en la normativa nacional, sino también internacional, en diversas interpretaciones prejudiciales, no solo en definiciones doctrinarias, para que sea la propia normativa interna e internacional, las que nos den paso para poder realizar el análisis respectivo del tipo y entender en que puntos específicos flaquea en cuanto a su ámbito de protección.

Todo el tratamiento que se le dio a la figura jurídica de la marca, nos permitió comprender todos los problemas que se desprenden de la actual tipificación del artículo 208 A del Código Orgánico Integral Penal, en el segundo capítulo del presente trabajo se analizó la categoría de la tipicidad para poder comprender tanto los elementos objetivos, cuanto los elementos subjetivos del tipo.

En virtud de este análisis de estos elementos fue posible vislumbrar el primer error en el incurrir el injusto y es el incompleto ámbito de protección marcario que brinda este tipo penal, pues como se demostró el segundo numeral del prenombrado artículo protege únicamente a las marcas de productos, situación a todas luces incorrecta, dado que el ámbito de protección de la marca también es extensivo a las marcas de servicios.

Del estudio realizado tanto a la marca, cuanto a los elementos objetivos y subjetivos del tipo, se desprende también que el injusto penal incurre en un garrafal error confundiendo a los signos distintivos con la marca, conforme se desprende del acápite pertinente. Queda claro que la marca efectivamente es un signo distintivo, sin embargo, pese a que esto es verdad, no implica la inexistencia de otros signos distintivos, pues los signos distintivos abarcan un amplio campo de figuras jurídicas que no encuentra su límite en la marca, siendo así, toda marca efectivamente es un signo distintivo, pero no todo signo distintivo es marca, por lo que no pueden ser tratados como sinónimos, tal como lo hace el artículo 208 A.

Además, el injusto penal establece un insólito e innecesario requisito para brindarle protección a los derechos marcarios y es que la marca se encuentre inscrita al interior del territorio nacional, situación que, conforme se analizó en el tercer capítulo es totalmente incorrecta, pues existen dentro de los tipos de marca, la marca notoria y la marca de alto renombre, las cuales no requieren de registro, pues su nivel de conocimiento les permite ser una excepción tanto del principio de territorialidad, como del principio de especialidad.

Finalmente, uno de los desaciertos críticos en los que incurre el legislador en el injusto penal analizado es la falta de protección a la solicitud en trámite de la marca, pues conforme se demostró, el código INGENIOS permite que la misma sea transferida o inclusive es transmisible por causa de muerte, sin embargo, el legislador al momento de tipificar el delito no ha tomado en cuenta esta situación y ha hecho caso omiso a la existencia de la misma, dejándola totalmente desprotegida.

Por lo tanto, pese a que el injusto penal analizado tiene las mejores intenciones de ampliar el abanico de protección de los derechos marcarios para evitar así su violación, es claro que del mismo se desprenden una serie de errores que incumplen con la naturaleza jurídica de la marca y que además de aquello dificultan la aplicación práctica del prenombrado tipo penal, pues rigiéndonos bajo el principio de legalidad únicamente se puede aplicar lo que esta textualmente descrito en el tipo penal.

RECOMENDACIONES

En razón de todo lo que ha sido expuesto a lo largo del presente trabajo, se recomienda una reforma parcial del artículo 208 A del Código Orgánico Integral Penal en todo lo relacionado al derecho marcario, a fin de que, el tipo penal brinde la protección necesaria tanto a las marcas de productos, así como a las marcas de servicios, también es indispensable que el tipo penal diferencie con claridad a los signos distintivos de la marca, que quede claro que pese a que la marca sea un signo distintivo, no pueden ser tratados como iguales.

También con la mencionada reforma es necesario que se amplie la protección a todos los tipos de marca y que se genere una concordancia con la normativa internacional, protegiendo también a la marca notoria y a la marca de alto renombre, finalmente con la mencionada reforma se debe ampliar también el ámbito de protección del tipo penal e incluir a la solicitud en trámite y como la misma puede ser protegida dentro del injusto penal que ha sido analizado, abarcando así los ámbitos de protección que actualmente han sido ignorados con la presente tipificación contenida en el artículo 208 A del Código Orgánico Integral Penal.

Por lo tanto, en función de los cambios que han sido propuestos a lo largo del presente trabajo, se desprende claramente que el tipo penal analizado tiene falencias en cuanto a la protección de los derechos marcarios, específicamente en cuatro puntos medulares, a saber: los cuales son la falta de protección a las marcas especiales como son la marca notoria y la marca de alto renombre, la falta de protección a las marcas de servicios, la confusión en la que incurre el tipo tratando a las marcas y a los signos distintivos como sinónimos y finalmente la falta de protección a la solicitud en trámite de una marca, situaciones que serían subsanadas en caso de que el tipo penal estuviera tipificado de la siguiente forma:

Art. 208A.- Actos lesivos a la propiedad intelectual. - Será sancionada con pena privativa de libertad de seis meses a un año, comiso y multa de ocho hasta trescientos salarios básicos unificados del trabajador en general, la persona que, a sabiendas, en violación de los derechos de propiedad intelectual contemplados en la normativa aplicable, realice uno o más de los siguientes actos con fines de lucro y a escala comercial:

1. Fabrique, comercialice o almacene etiquetas, sellos o envases que contengan marcas o denominaciones de origen debidamente registradas en el país, salvo aquellas que por su naturaleza jurídica no requieran registro nacional como las marcas notorias o las marcas de alto renombre.

2. Separe, arranque, reemplace o utilice etiquetas, sellos o envases que contengan marcas registradas, salvo aquellas que no requieran registro nacional para utilizarlos en productos o servicios que pertenezcan a una marca de distinto origen.

3. Rellene con productos espurios envases identificados con marca ajena.

4. Almacene, fabrique, utilice, oferte en venta, venda, importe o exporte:

a) Un producto amparado por una patente de invención o modelo de utilidad registrado en el país;

b) Un producto fabricado mediante la utilización de un procedimiento amparado por una patente de invención registrada en el país;

c) Un producto amparado por un dibujo o modelo industrial registrado en el país;

d) Una obtención vegetal registrada en el país, así como su material de reproducción, propagación o multiplicación;

e) Un esquema de trazado (topografía) registrado en el país, un circuito semiconductor que incorpore dicho esquema de trazado (topografía) o un artículo que incorpore tal circuito semiconductor;

f) Un producto o servicio que utilice una marca o un signo distintivo no registrado idéntico o similar a un signo distintivo o una marca debidamente registrada salvo aquellas que por su naturaleza jurídica no requieran registro nacional; y,

g) Un producto o servicio que utilice una denominación de origen no registrada, idéntica o similar a una denominación de origen registrada en el país.

En los casos de los literales f) y g) de este cuarto numeral los productos o servicios que utilicen el signo distintivo, la marca o la denominación de origen no registrado, deberán ser idénticos o guardar conexión competitiva con los productos o servicios protegidos por las marcas, los signos distintivos o las denominaciones de origen debidamente registradas en el país, salvo los casos que no requieran registro nacional.

5. Transfiera de mala fe una solicitud de registro de marca en trámite, con el conocimiento previo de la imposibilidad de registro de la misma; provocando cualquier tipo de perjuicio económico al adquirente.

REFERENCIAS

- Asamblea Nacional del Ecuador . (2022, 22 de diciembre). *Codigo Organico de la Economia Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovacion* . Registro Oficial S. 899, 9 dic 2016.
- Asamblea Nacional del Ecuador. (2023, 29 de marzo). *Codigo Organico Integral Penal*. Registro Oficial S. 180, 10 feb 2014.
- Bertone y Cabanellas de las Cuevas , L. (2003). *Derecho de Marcas* (Segunda ed.). Argentina: Heliasta.
- Comision de la Comunidad Andina . (2000, 01 de diciembre). *Decision 486 Regimen comun sobre Propiedad Industrial* .
- Etcheverry, R. A. (1983). *Manual de Derecho Comercial* . Buenos Aires: Astrea.
- Jimenez de Asúa, L. (1976). *LA LEY Y EL DELITO*. Buenos Aires: Sudamericana.
- Luca, M. D. (1981). *Regimen Nacional de Marcas y Designaciones* . Buenos Aires: Pensamiento Juridico Editora .
- Monteagudo, M. (1995). *LA PROTECCION DE LA MARCA RENOMBRADA*. Civitas S.A.
- Muñoz Conde, F. (2010). *Derecho Penal Parte Especial* (Decimoctava ed.). Valencia: tirant lo blanch.
- Muñoz Conde, F. (2010). *Teoria general del delito* (Tercera ed.). Temis.
- Naciones, T. d. (1999). *Proceso de interpretacion prejudicial No. 41-IP-98*.
- Otamendi, J. (2012). *Derecho de marcas-8a ed* . Buenos Aires: Abeledo Perrot .
- Quiroz, C. (2021). *El Delito y su Estructura en el Código Orgánico Integral Penal*. Global Market by Majesticomunic Logistica .
- Roxin, C. (1997). *DERECHO PENAL PARTE GENERAL TOMO I FUNDAMENTOS. LA ESTRUCTURA DE LA TEORIA DEL DELITO*. CIVITAS.
- Ruiz, M. (2013). *Manual de Propiedad Intelectual* . CEP.
- Salazar Icaza, J. C. (2021). *DERECHO PENAL. Parte general*. Edino.
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones . (2002). *Proceso de Interpretacion Prejudicial No. 104-IP-2002*.
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones . (2004). *Proceso de Interpretacion Prejudicial No. 123-IP-2004*.
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones . (2004). *Proceso de Interpretacion Prejudicial No. 88-IP-2004*.
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones . (2008). *Proceso de Interpretacion Prejudicial No. 38-IP-2008*.
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones . (2009). *Proceso de Interpretacion Prejudicial No. 134-IP-2009*.
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones. (2003). *Proceso de interpretacion Prejudicial 97-IP-2003*.

- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones. (2004). *Proceso de Interpretacion Prejudicial No. 132-IP-2004*.
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones. (2006). *Proceso de Interpretacion Prejudicial No. 192-IP-2006*.
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones. (2006). *Proceso de Interpretacion Prejudicial No. 192-IP-2006*.
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones. (2014). *Proceso de Interpretacion Prejudicial No. 17-IP-2014*.
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones. (2014). *Proceso de interpretacion Prejudicial No. 23-IP-2014*.
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones. (2018). *Interpretación Prejudicial No. 736-IP-2018*.
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones. (2018). *Proceso de Interpretacion Prejudicial No. 269-IP-2016*.
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones. (2018). *Proceso de Interpretacion Prejudicial No. 672-IP-2018*.
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones. (2021). *Proceso de Interpretacion Prejudicial No. 120-IP-2021*.
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones. (2021). *Proceso de Interpretacion Prejudicial No. 89-IP-2021*.
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones. (2022). *Proceso de Interpretacion Prejudicial No. 20-IP-2022*.
- Vera, L. A. (2017). *Derecho Marcario* . Quito : Corporacion de Estudios y Publicaciones CEP.
- Vera, L. A. (2022). *Manual de Propiedad Intelectual e Industrial*. Quito: CEP.
- Viñamata, C. (2005). *La Propiedad Intelectual* . Mexico D.F : Editorial Trillas .
- Zaffaroni, E. (1986). *MANUAL DE DERECHO PENAL PARTE GENERAL*. Cardenas Editor y distribuidor.