



Facultad de Derecho

Tema:

“Análisis De Las Marcas No Tradicionales: Olfativas, Tridimensionales y de Textura.
Viabilidad, Utilidad y Efectos En La Legislación Ecuatoriana”

Trabajo de Titulación para la obtención del Título de Abogado

Presentada por:

Lenin Daniel Salazar Flores

Tutor:

Dr. Teodomiro Ribadeneira

Quito, diciembre del 2022

Resumen

El siguiente trabajo de Investigación se centrara en lo referente a marcas no tradicionales y cómo estas han ido ganando relevancia con el pasar del tiempo en el marco jurídico en el ámbito local e internacional. En la época actual y el último periodo las compañías han visto una oportunidad de promocionar sus marcas de maneras no tan tradicionales, como lo son las marcas olfativas, tridimensionales y de textura, las cuales lucen atractivas para el mercado y se ha convertido en un mecanismo para ganar nuevos clientes. Esta demanda creciente con respectos a la marcas no tradicionales ha resultado en el desarrollo de un marco jurídico de aplicación en varios países, dentro del trabajo se podrán encontrar como se ha regulado actualmente las marcas no tradicionales y si los procesos actuales han garantizado una correcta protección a estas nuevas marcas.

Palabras Claves: Derecho Marcario, Marcas no tradicionales

DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN DE NORMA ÉTICA Y DERECHOS

El presente documento se ciñe a las normas éticas y reglamentarias de la Universidad Hemisferios. Así, declaro que lo contenido en este ha sido redactado con entera sujeción al respeto de los derechos de autor, citando adecuadamente las fuentes. Por tal motivo, autorizo a la Biblioteca a que haga pública su disponibilidad para lectura dentro de la institución, a la vez que autorizo el uso comercial de mi obra a la Universidad Hemisferios, siempre y cuando se me reconozca el cuarenta por ciento (40%) de los beneficios económicos resultantes de esta explotación.

Además, me comprometo a hacer constar, por todos los medios de publicación, difusión y distribución, que mi obra fue producida en el ámbito académico de la Universidad Hemisferios.

De comprobarse que no cumplí con las estipulaciones éticas, incurriendo en caso de plagio, me someto a las determinaciones que la propia Universidad plantee.

LENIN DANIEL SALAZAR FLORES

C.I. 1718314469

DEDICATORIA

Dedico el resultado de este trabajo a toda mi familia y mi novia Karolina, que fueron pilar fundamental en los momentos difíciles y me dieron su apoyo para poder culminar este trabajo y esta etapa de formación académica. Ellos mantuvieron la confianza y fe en mí para sortear toda adversidad que se fue presentando durante todo el camino.

Cómo agradecimiento especial quiero recalcar la importancia del soporte en el ámbito académico y personal dado por Teodomiro Ribadeira durante toda la realización de este trabajo, principalmente por la guía y el aliento en el proceso de conseguir este objetivo.

ÍNDICE

Índice.....	3
Tema.....	5
Pregunta de Investigación.....	5
Formulación del tema.....	5
Objetivos de la investigación.....	5
General.....	5
Específicos.....	5
Resumen.....	6
Abstract.....	6
Justificación de la Investigación.....	11
Descripción de la situación.....	6
Literatura relacionada con la situación que se quiere investigar.....	7
Marco Referencial.....	12
Marco Teórico.....	14
Marco Legal.....	15
Constitución de la República del Ecuador.....	16
Ley de propiedad intelectual en Ecuador.....	17
Código Orgánico de la Economía social de los conocimientos.....	18
Reglamentos aplicables.....	

Decisión 486 y Convenio de Paris.....	21
---------------------------------------	----

Capítulo 1

1.1 Signos distintivos (breve introducción a la propiedad industrial).....	12
1.2 Normativa General y Derechos sobre la Propiedad Intelectual.....	14
1.3 Conceptos y tipo de marcas.....	16
1.3.1 Tradicionales.....	16
1.3.1.1. Denominativas.....	17
1.3.1.3 Figurativas.....	17

Capítulo 2

Marcas No tradicionales.....	17
2.1. Tridimensionales.....	21
2.2. Marcas olfativas.....	22
2.2. Marcas sonoras.....	23
2.4 Requerimiento y Procedimiento para Registro de Marcas Tridimensionales, Olfativa y Sonoras	24
2.5 Examen de Registrabilidad y Resolución.....	32
2.6 Requerimientos especiales para las marcas Tridimensionales, Olfativas y Sonoras.....	33

Capítulo 3

Análisis de registro de un caso ecuatoriano de marcas no tradicionales.....	35
3.1 Caso de Registro de Marca Tridimensional.....	35
3.2 Caso Old Park / Marca de Textura.....	40

Capítulo 4

4.2 Conclusiones.....	41
Bibliografía básica.....	42

Análisis De Las Marcas No Tradicionales: Olfativas, Tridimensionales y de Textura. Viabilidad, Utilidad y Efectos En La Legislación Ecuatoriana

LENIN DANIEL SALAZAR FLORES

lenindanielsalazarflores@gmail.com

Resumen

El siguiente trabajo de Investigación se centrara en lo referente a marcas no tradicionales y cómo estas han ido ganando relevancia con el pasar del tiempo en el marco jurídico en el ámbito local e internacional. En la época actual y el último periodo las compañías han visto una oportunidad de promocionar sus marcas de maneras no tan tradicionales, como lo son las marcas olfativas, tridimensionales y de textura, las cuales lucen atractivas para el mercado y se ha convertido en un mecanismo para ganar nuevos clientes. Esta demanda creciente con respectos a la marcas no tradicionales ha resultado en el desarrollo de un marco jurídico de aplicación en varios países, dentro del trabajo se podrán encontrar como se ha regulado actualmente las marcas no tradicionales y si los procesos actuales han garantizado una correcta protección a estas nuevas marcas.

Palabras Claves: Derecho Marcario, Marcas no tradicionales

Abstract

This research work will focus on non-traditional trademarks and how they have been gaining relevance over time in the legal framework, globally and locally. In recent years, companies have seen an opportunity to promote their brands in non-traditional ways, such as scent and texture marks, which look attractive to the market and are a new way to attract customers. This growing demand for the use of this type of trademarks has resulted in the development of a legal trademark application in several countries. The research will show how this type of trademarks is currently regulated and if the current processes have guaranteed a correct protection to this type of trademarks.

Keywords: Trademark Law, Non-traditional Trademarks

Pregunta de Investigación

¿Cómo proteger las marcas no tradicionales, requisitos y normativa aplicable en el Ecuador?

Objetivos de la investigación

General

Analizar la viabilidad, la utilidad y los efectos jurídicos en Ecuador de la implementación dentro de la legislación de las marcas no tradicionales: táctiles y olfativas, a partir del 27 de abril de 2004, mediante la resolución número 35499 (donde se registró la primera marca táctil), código orgánico de la economía social de los conocimientos y el reglamento al código orgánico economía social de los conocimientos. Por otro lado, revisar el proceso y los casos de marcas no tradicionales registrados en el país y determinar **tratamiento** correcto para este tipo de marcas.

Específicos

1. Establecer los requerimientos actuales para el registro de las denominadas “marcas no tradicionales”.
2. Establecer los problemas actuales que surgen cuando se quiere registrar en el Ecuador una “marca no tradicional.
3. Indagar la importancia que tienen las marcas no tradicionales en la economía local para las empresas locales.

Justificación de la Investigación

Dentro del Derecho Marcario ha existido una demanda creciente por parte del mundo empresarial a la hora de poder registrar sus marcas en busca de lograr esa diferenciación por parte del mercado a la hora de identificar sus marcas y lo que venden. Ya que el ser humano está plagado de necesidades existen personas que buscan satisfacer estas, y es aquí donde estas personas buscan que sus consumidores retengan las características de su producto y la forma más óptima de lograr este objetivo es a través de las marcas, las cuales son representadas comúnmente a través de palabra o imágenes las cuales buscan lograr recopilar de una manera más fácil las características de un producto para un consumidor ya que se llega a una mayor diferenciación e identificación con la competencia. Sin embargo con las nuevas tecnologías y la evolución del mercado han surgido otras formas de representar las marcas. Se puede observar al momento que existe una sobrecarga de marcas tradicionales es por esto que las empresas se han volcado hacia nuevas vías a la hora de identificar su producto con sus consumidores y esto ha dado cabida al surgimiento de marcas no tradicionales.

Para el derecho marcario es importante proteger a estas nuevas marcas, ya que las marcas no tradicionales son percibidas por otros sentidos. Es por esto que se debe asegurar que existe una correcta protección y observar si este nuevo tipo de marcas se han desarrollado de manera eficiente y eficaz dentro del ordenamiento jurídico.

Al tratarse de marcas que no han sido contempladas anteriormente en la legislación es muy importante analizar y determinar como el legislador ha incluido estas dentro del ordenamiento Jurídico y si estas se han adaptado al país de una manera correcta, por otro lado, se debe determinar si las marcas no tradicionales (tridimensionales, textura y olfativa) cumplen con los objetivos de diferenciación, esto en razón a que son percibidas

por otros sentidos y es justamente en este aspecto que surgen varias problemáticas porque puede surgir cierta dificultad por parte de las personas al momento de encontrar suficientes elementos de diferenciación al no ser marcas tradicionales de igual manera existe cierta dificultad a la hora de realizar el procedimiento de registro marcario ya que se debe cumplir con dos tipos de requisitos los cuales son representar de manera gráfica la marca y el tema de su funcionalidad.

Las marcas son elementos esenciales a la hora del crecimiento económico por parte del país es por esto que al ser vitales para el desarrollo correcto de la economía se deben analizar y verificar la protección que el derecho en propiedad industrial les está proporcionando actualmente y más aún si se trata de las marcas que apenas han sido reguladas.

Descripción de la situación

Existe un auge en el registro de marcas no tradicionales en el Ecuador, y esto viene de la mano de la ola creciente de expansión de las marcas por encontrar maneras diferentes de llegar a su público objetivo, de acuerdo a Santiago Cevallos, Director General del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI) se registran alrededor de 1200 a 1400 solicitudes de marcas no tradicionales, esto frente a un registro en el pasado de 400 a 500 solicitudes (15 años atrás), es decir, un incremento de más del 100% comparando con cifras en el pasado.

Otro dato importante es que en el pasado el registro de marcas era realizado en su mayoría por marcas extranjeras, actualmente según Cevallos el 63% de solicitudes son de marcas Nacionales dándonos a entender que existe un mayor interés por parte de los ecuatorianos por proteger la propiedad intelectual.

Los elementos claves de este tipo de marca no tradicional son la distintividad, perceptibilidad, no funcionalidad y representación gráfica.

Existe ciertas complicaciones al momento de cumplir estos requerimiento a la hora de registrar las marcas por la misma naturaleza de este tipo de marca, dentro del presente trabajo se buscar resaltar estos requerimientos y como operan dentro del territorio ecuatoriano.

INTRODUCCIÓN

El contenido de este trabajo de investigación trata principalmente sobre encontrar mejores condiciones dentro de la normativa vigente sobre marcas no tradicionales, es aquí dónde surge la necesidad de desarrollar, adaptar y mejorar esta regulación en nuestro país, dentro de los últimos años, ha existido una demanda crecientes por este tipo de marcas dentro de las estrategias comerciales de las empresas. Esta tendencia aunque resalta más en el ámbito internacional ya se puede evidenciar en menor medida en el Ecuador. La influencia de este tipo de marcas no tradicionales ha creado una necesidad de regulación específica y diferente a las marcas convencionales por lo que diversas legislaciones y tratados internacionales han comenzado a crear disposiciones que las regulen. En el presente trabajo se puso cómo hipótesis, que la legislación vigente en materia de marcas no tradicionales no protege las marcas ecuatorianas, por lo que se tilda de reducida, insuficiente y poco adecuada y cae es una desprotección a este tipo de marcas. Esta carencia a nivel normativo motiva a crear una regulación que sea más desarrollada y técnica que encuentre una correcta uniformidad entre la legislación interna y las prácticas comerciales a nivel mundial en orden de facilitar la protecciones de marcas, además de

esto poder también encontrar un procedimiento eficaz e eficiente para el usuario al momento de iniciar el trámite de protección de marca no tradicional.

El objetivo general de la presente investigación es desarrollar los requerimientos actuales presentes en la legislación y determinar la importancia de desarrollar una regulación más robusta y adecuada a los requerimientos de registro y protección de marcas olfativas, tridimensionales y de textura, dentro de nuestra legislación esto es completamente urgente y necesario, en razón a la rápida evolución del derecho de marca y a su vez el mayor comercio internacional vigente, influenciado también por la reducida norma jurídica actual en el país, la cual no brinda una correcta protección a este nuevo tipo de marca, las cuales han aparecido y se han transformado en los últimos años, De igual manera, esta investigación, al tener un enfoque en la temática de marcas no tradicionales, contiene un estudio que no sólo se basa en un análisis hacia una mejor regulación jurídica, sino que está compuesta por una investigación sobre los conceptos que cada marca no tradicional y cuál es la importancia actual en el mercado internacional, ya que aunque se trata de un tema relativamente nuevo, sobre todo en el Ecuador, la falta de fuentes e información acerca de estas marcas en particular, es una problemática que sufren muchos estudiantes y personas que desean extender sus conocimientos en materia de propiedad intelectual y, no sólo a nivel académico sino también a nivel industrial y práctico. Por lo cual es de suma importancia, todo lo relacionado al tema de marcas no tradicionales. La finalidad de este trabajo de investigación busca brindar de elementos de juicio y doctrina para próximas investigaciones en lo que compete a materia de marcas no tradicionales, para los estudiantes y profesionales del derecho o incluso empresarios que se encuentren interesadas en esta materia tan necesaria.

Capítulo 1

1.1 Signos distintivos (breve introducción a la propiedad industrial)

Antes de adentrarnos en detalle sobre una definición de los signos distintivos, se deben plantear conceptos relacionados a la propiedad intelectual. El primero concepto que se debe definir es “cosa”, la Real Academia de la Lengua lo define como “lo que tiene entidad, ya sea corporal o espiritual, natural o artificial, concreta, abstracta o virtual”¹, por otro lado, el Código Civil define y clasifica en el artículo 583 a la “cosa” como “Los bienes consisten en cosas corporales o incorporales. Corporales son las que tienen un ser real y pueden ser percibidas por los sentidos, como una casa, un libro. Incorporales las que consisten en meros derechos, como los créditos, y las servidumbres activas.”²

Los signos distintivos vienen siendo parte de la humanidad desde el inicio de esta, y es que como la historia nos muestra se puede apreciar que cada sociedad o cultura tenía ciertos signos que utilizaban para demostrar que cierta herramienta, vasija u objeto pertenecía a esta, de esta manera existía un tipo de concepto que hoy lo conocemos como “Brand Name” (nombre que viene de quemar). Culturas como la Sumeria marcaban sus ladrillos con el nombre del gobernante de la época, esto se practicaba desde mediados del VI milenio a inicios del II milenio A.C. Por otro lado, los romanos marcaban sus vasijas con las procedencias de estas. Desde mediados del VI milenio a inicios del II milenio a. C. El diccionario jurídico define a los signos distintivos como “Medio o elemento, normalmente gráfico, que sirve para diferenciar en el mercado a la propia empresa, su establecimiento principal y sucursales, y los productos y servicios que genera”³

El ser humano siempre ha buscado esta diferenciación que parte de la naturaleza humana de marcar su individualidad y resaltar su capacidad inventiva.

La globalización se traduce en la creciente competitividad no solo a nivel local si no a niveles internacionales, al día de hoy esta diferenciación de otros se define cómo marca. Una marca no solo compite en su medio doméstico, por lo que el creciente acceso a la información ha hecho cada vez más necesario la individualización de las marcas. Stanton, Etzel y Walker denominan que “una marca es un nombre y/o señal cuya finalidad es identificar el producto de un vendedor o grupo de vendedores, para diferenciarlo de los productos rivales, por otro lado, el jurista Elí Salís la define cómo marca como todo signo o medio que sirve para distinguir en el mercado los productos o servicios de una persona física o jurídica de los de otra”⁴

El jurista Eli Salis define como “marca como todo signo o medio que sirve para distinguir en el mercado los productos o servicios de una persona física o jurídica de los de otra”⁵ por otra lado el consejo de 20 de diciembre de 1993 sobre la marca comunitaria la define como “todos los signos que puedan ser objeto de una representación gráfica, en particular las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, la forma del producto o de su presentación, con la condición de que tales signos sean apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas”⁶. Dentro del marco jurídico ecuatoriano el código orgánico de la economía social de los conocimientos define a la marca en el art. 359 cómo “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicio en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos que sean susceptibles de representación gráfica”⁷ podemos resaltar dentro del ámbito nacional e internacional que el elemento que se resalta es la diferenciación y por otro lado que exista la posibilidad de una representación gráfica, la cual tiene una finalidad más administrativa a la hora de buscar mayor facilidad de que otras personas que busquen registrar su marca, puedan identificar más fácilmente marcas o signos distintivos similares a los que buscan proteger.

1.2 Normativa y Derechos de la Propiedad Intelectual

La Propiedad intelectual hace referencia a la protección de toda creación intelectual y a partir de esta se otorga y reconoce a los creadores derechos sobre sus creaciones para poder beneficiarse de acuerdo a la normativa vigente.

La propiedad intelectual tiene como objeto la protección de bienes inmateriales, la cual protege la creación proveniente del intelecto humano. Estos derechos pueden incorporar bienes materiales como por ejemplo el diseño de un automóvil, este tipo de bienes puede ser de ámbito literario, industrial, científico, comercial entre otros. De acuerdo al Art. 322 de la constitución Ecuatoriana se otorga derechos al autor donde se puede explotar su obra.

El tratadista Ricardo Antequera señala que la propiedad intelectual es “un espacio jurídico dentro del cual caben varios sistemas normativos que tiene por objeto la protección de bienes inmateriales de diferentes órdenes: industriales, comerciales, técnicos, artísticos, científicos y literarios”.⁸ De acuerdo a lo señalado por Antequera la propiedad intelectual es regulada por varios sistemas normativos a lo cual Art. 1. De la ley de propiedad intelectual ecuatoriana señala que El Estado reconoce, garantiza y regula la propiedad intelectual adquirida de acuerdo con **las Decisiones de la Comisión de la Comunidad Andina, la ley y los convenios internacionales que se encuentren vigentes en el Ecuador**. Por lo que tenemos normativa nacional e internacional que protegen la propiedad intelectual.

La Constitución Política del Ecuador en el Art. 30 reconoce y garantiza la **propiedad intelectual**, de acuerdo a lo previsto en la ley y en concordancia con los tratados y convenios internacionales.

6. https://www.oepm.es/es/propiedad_industrial/propiedad_industrial/que_se_puede_proteger_y_como/marca_comunitaria/

7. Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación. Primera edición, 2016. Artículo 359. Ecuador.

En el ámbito internacional Ecuador se encuentre suscrito al convenio de Paris para la protección de los derechos de la propiedad industrial, este convenio el cual fue adoptado en el año 1883 es aplicable a la propiedad industrial y de manera más específica a las marcas, los dibujos, patentes, modelos industriales, marcas de servicio, modelos de utilidad, nombres comerciales, las indicaciones geográficas y todo lo referente a la competencia desleal.

Inclusión de las patentes, las marcas, los dibujos y modelos industriales, los modelos de Este convenio internacional es considerado cómo el primero de su clase que ayudo a los creadores a proteger sus creaciones.

1.2 Conceptos y tipo de marcas

1.1.1 Marcas Tradicionales

El jurista Juan David Castro García define a las marcas tradicionales a “aquellas que se expresan a través de letras, números, palabras, dibujos o símbolos, y que son apreciadas por el sentido de la vista”¹⁰, es decir a aquellas que pueden ser apreciadas por tan solo un solo sentido del ser humano que viene a ser el sentido más común que el ser humano utiliza a la hora de relacionarse con el mundo exterior, este tipo de marcas han sido las más explotada a lo largo de la historia como por ejemplo la marca **Apple**, donde su imagen se ve relacionada a la manzana mordida. Este tipo de marcas son las más comúnmente utilizada por la industria.

Dentro de las marcas tradicionales podemos encontrar las denominativas y figurativas, de posición, de patrón, de color.

1.3.1.1. Denominativas

Las marcas denominativas son aquellas que utilizan de manera única palabras, letras o una mezcla de este tipo de elementos tipográficos. Este tipo de marcas son las llamadas a utilizarse en el ámbito comercial cuando se busca proteger a empresas o un producto. La protección que se brinda en manera legal es denominativa, fonética y conceptual

Ejemplo: Samsung



1.3.1.2 Figurativas

Las marcas figurativas son aquellas que utilizan caracteres, estilos o tipografías no estándares, de igual manera pueden utilizar un elemento grafico o color no tradicional. Estas pueden utilizar una combinación de elementos denominativos o figurativos, de igual manera se debe incluir los logotipos sin denominación. La protección que se otorga es en todo el conjunto gráfico.

Ejemplo: Vans



Capítulo 2

Las marcas no tradicionales son aquellas que se pueden captar a través de cualquiera de los sentidos del ser humano pero de una manera no tradicional, el jurista Juan David Castro García las define como “una marca no tradicional es aquella que es percibida por cualquiera de los cinco sentidos y cuya representación debe ser hecha a través de métodos de representación no tradicionales”¹¹, una manera común puede ser la visual, cómo se determinó en el capítulo anterior, aunque dentro de las marcas tradicionales también existen aquellas que son apreciadas de manera visual cómo lo son las marcas de posición (*aquella la cual se coloca en un lugar en concreto en el producto. Este tipo de marca debe representarse de manera apropiada su signo y tamaño a los productos correspondientes de una manera estándar donde se identifique de manera notoria por el usuario esta puede ir acompañada de una descripción en donde se presenta la forma del signo.*), de color (*Tipo de marca que se representa a través de la combinación de colores sin contornos. Al momento de registrar una marca por color se debe demostrar que la combinación de colores es relacionada por el público a la marca, esto se consigue normalmente por un marketing forzado a lo largo del tiempo. Se debe adjuntar una descripción que presente la disposición sistemática de colores utilizados*) y de patrón

(Este tipo de marca son aquellas que reproducen un elemento de manera continua y repetitiva.)

Las marcas no tradicionales se clasifican usualmente por dos tipos, las visuales (formas, colores, hologramas, imágenes en movimiento y marcas de posición y las no visuales (olores, sonidos, texturas y sabores) las cuales son captadas por los sentidos del tacto, olfato, el oído y el gusto.

Aunque las marcas no tradicionales pueden ser captadas a través de los cinco sentidos la diferenciación sustancial con las marcas convencionales se viene a dar a la hora de cómo se reproducen este tipo de marcas. Las marcas tradicionales se reproducen normalmente por palabras, figuras, imágenes, formas y letras, por otro lado las marcas no tradicionales se reproducen por texturas, olores y sabores.

El ente encargado de registrar y proteger a las marcas dentro del territorio ecuatoriano es el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI), esto lo señala el Art. 36 del reglamento del código orgánico de la economía social de conocimientos, el cual señala “Una marca país declarada como tal mediante acuerdo ministerial o decreto ejecutivo, deberá ser registrada como tal ante el SENADI por el órgano público competente, el cual será el responsable de su declaratoria, solicitud, difusión, capacitación, uso y control. En ningún caso un ente privado podrá solicitar el registro de una marca país.”¹² Una vez que se haya registrado la marca, el SENADI podrá actuar de oficio o a petición de parte para ejercer acciones de observancia de conformidad con las disposiciones del Título III del Código. Art. 37.-. Por lo cual el órgano competente en el registro de marca es el SENADI. El Art. 36 nos menciona el Art. 37 el cual determina también que los signos distintivos (incluido las marcas) serán registradas de acuerdo al Código y reglamento del denominado “Código de Ingenio” y que estos proceso deberán ser públicos en caso de que exista oposición de terceros.

Uno de los requerimientos que nos señala el código orgánico de la economía social de los conocimientos en su Art. 359 es que la marcas “sean susceptibles de representación gráfica” esto en concordancia al reglamento ya que debe existir cierta facilidad de identificar por parte de posible terceros en caso de que existan algún tipo de oposición para el registro de marca.

Con referencia al registro de marca de manera general el Art 359 señala: “La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos 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.”¹³

Cómo se señala existe ya una regulación dentro de la legislación ecuatoriana a la hora de hablar de protección de marcas no tradicionales tanto en el numeral 3, 5,6,7,8 y 9 nos hablan te marcas no tradicionales, por lo que a raíz de la publicación del registro oficial

del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos (COESC) el 9 de diciembre del 2016 existe ya normativa que promulga este tipo de marcas. Es importante recalcar que este artículo proviene de la decisión 486, vigente desde el 1 de diciembre de 2000, adoptada por la Comunidad Andina de Naciones (CAN), la cual señala dentro del Art. 134 lo mismo que el artículo 359 de la normativa ecuatoriana.

La decisión 486 no solo fue importante a la hora de recalcar las marcas no tradicionales y los procesos que deben seguirse si no que fue también de gran ayuda de manera general a la hora de proteger la propiedad industrial, bajo una normativa de aplicación directa para los países miembros (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú) así lo considera el secretario general de la CAN, Jorge Hernando Pedraza “Creo que las ventajas que pueden enumerarse son muchas. La primera y más importante es la de tener un Régimen Común de Propiedad Industrial entre los cuatro Países que nos permita tener una estructura definida y uniformizada de los procedimientos de registros y de las acciones de defensa y protección de cada uno de los elementos de propiedad industrial protegidos bajo el paraguas normativo de esta Decisión (invenciones, marcas, secretos industriales, entre otros).”¹⁴

Aunque existen varios tipos de marcas no tradicionales cómo ya se ha señalado dentro de la normativa nacional e internacional nos centraremos en las marcas tridimensionales, olfativas y sonoras.

2.1 Marcas Tridimensionales

Normalmente si hablamos de algo tridimensional nos imaginamos un objeto en la vida real con ciertas medidas y forma. El diseño cómo tal de los productos es de suma importancia en el ámbito comercial ya que puede llegar al punto de lograr que un producto triunfe o no tanto es así que Raymond Loewy, padre del diseño industrial, decía “entre

dos productos con el mismo precio, la misma función y la misma calidad, ganará el que tenga un carácter más **atractivo**”¹⁵ es por esto que las marcas cómo tal toman de manera muy seria el “packing” del producto, ya que esto puede determinar un estilo e imagen del producto que el productor quiere transmitir a su cliente, pudiendo ser esta una imagen tradicional o algo más novedosos, de esta manera el consumidor tendrá la capacidad de identificas con mayor facilidad la marca.

Desde un punto de vista jurídico tanto la decisión Andina 486 en su artículo 134 y en el COESC en su artículo 359 señalan sobre las marcas tridimensionales que “pueden ser marca, entro otros signos, las formas de los productos, sus envases o sus envolturas” este enunciado tiene un carácter netamente enunciativo por lo que da cavidad a otros tipos de signos. De manera genérica la Doctrina nacional e internacional definen a la marca tridimensional como aquella que es constituida por su forma del producto o del envase que comprende de un cuerpo que ocupa dimensiones de altura, anchura y profundidad. De igual manera la propia SENADI lo define en su página web cómo “Aquel signo que ocupa en sí mismo un espacio determinado (alto, ancho y **profundo**).” ¹⁶

Un ejemplo conocido de marca tridimensional son los chocolates “Toblerone, este tiene una forma triangular la cual caracteriza la forma de su chocolate, el consumidor lo asocia a la marca de manera directa.

2.2 Marcas olfativas

Dentro del ecosistema humanos se pueden encontrar varios estímulos químicos que se pueden aprecias en el mundo exterior que no rodean, estos estímulos con apreciado a través de los sentidos que vienen a ser los receptores entre lo que no rodean y nuestro intelecto. El sentido olfativo aunque no es indispensable para la supervivencia humana, se caracteriza por ser sumamente importante ya que se desglosa entre un olor agradable

y desagradable. “el olfato es uno de los cinco sentidos clásicos, que nos da información de nuestro mundo exterior, aunque con frecuencia de manera inconsciente”¹⁷ es importante remarcar que los olores son “mezclas de moléculas químicas, ligeras y volátiles”¹⁷ y el olfato por su lado según nos define la obra “Que sabemos del olfato” de López y Alonso es “la versión más elaborada de los tradicionales laboratorios de análisis químicos que los animales usan para la detección química y la discriminación”¹⁸, el ser humano aprecia la realidad a través de ondas visuales, frecuencia de sonido y moléculas químicas que a su vez vienen a ser procesadas como olores, colores e imágenes por el cerebro.

Las marcas olfativas vienen a ganar importancia ya que los olores despiertan recuerdos dentro del cerebro. Cuantas veces cierto olor de comida nos despierta memorias de nuestra niñez, es aquí donde justamente las marcas quieren activas estos recuerdos sobre sus productos y asociarlo a su marca.

La gran problemática a la hora de hablar de olores es la capacidad del ser humano para traducirlo a palabras, ya que más del 50% de veces existe error a la hora de describirlo. Esto trae una problemática a la hora de registrar una marca olfativa, ya que dentro de los requerimientos de la SENADI que se hablara más adelante esta la descripción de la marca en palabras y de manera gráficamente.

Para entender y dar una definición de la marca olfativa es importante entender que es el olor, desde el punto de vista químico el olor es “una sensación, una noción de estímulo y percepción producida en el olfato por la interacción de una sustancia orgánica con los receptores olfativos de los seres vivos”¹⁸ Por lo que una marca olfativa busca encontrar cierta diferenciación de un producto particular dentro del mercado. De esta manera se puede definir cómo marca no tradicional que busca un olor particular en busca de asociar su producto y generar una respuesta química por parte de su consumidor”

17. Laura López – Mascaraque, José Ramón Alonso, 2017, el olfato maravilla desconocida, Que sabemos del olfato (pag 7 – 10) Editorial Catarata

18. Laura López – Mascaraque, José Ramón Alonso, 2017, el olfato maravilla desconocida, Que sabemos del olfato (pag 7 – 10) Editorial Catarata

2.3 Marcas Sonoras

Este tipo de marcas son apreciadas por el oído, a través de sonidos, por lo cual se debe definir qué se entiende por sonido. “Definimos el sonido como el resultado de percibir auditivamente variaciones oscilantes de algún cuerpo físico, normalmente a través del aire”¹⁹ de acuerdo a la definición de Rodríguez se puede entender al sonido como ondas que se transmiten a través del aire, por lo lado Abadía define al sonido como “El sonido no es otra cosa que la sensación producida en el oído por las variaciones de presión generadas por un movimiento vibratorio que se transmiten a través de medios elásticos. Dentro de ciertos límites, estas variaciones pueden ser percibidas por el oído humano.”²⁰. Ahora es importante entender que no cualquier vibración es un sonido, ya que pueden existir vibraciones que no pueden ser apreciada por el oído, por tratarse de vibraciones muy bajas o muy altas.

De acuerdo a las definiciones, se puede entender que la marca sonora es aquel sonido que puede acompañar tanto a un producto de por sí o un servicio y que busca una relación entre el consumidor y lo que se ofrece.

La representación gráfica que se debe presentar a la hora de registrar este tipo de marcas es a través de un pentagrama, diagrama de frecuencia o espectrograma.

2.4 Requerimiento y Procedimiento para Registro de Marcas

Tridimensionales, Olfativa y Sonoras

El proceso para registro de marca se encuentra disponible en la web oficial del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, el cual busca en base a los principios de constitucionales de eficacia, efectividad y simplicidad administrativa. Estar disponible para el público en general, el jurista Juan Montaña Pinto señala: “La eficacia o efectividad hace referencia a que la interpretación debe dirigirse hacia las opciones que den mayor

efectividad a la eficacia constitucional sin romper su contenido”²¹ es decir cumplir su objetivo en este caso el registro de marca, por lo cual se pone a disposición los medios tecnológicos como herramienta a la hora del registro de marca entendiéndose a la tecnología web como lo más óptimo en la época actual.

El Art. 363 del Código de Ingenios Ecuatorianos nos señala sobre el procedimiento de registro de marca lo siguiente “La solicitud para registro de una marca se presentará ante la autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales de acuerdo al contenido, requisitos y demás normas que disponga el reglamento correspondiente. De igual forma, el reglamento establecerá los requisitos, plazos y procedimientos, para, entre otros, el examen de la solicitud, su publicación, la presentación de oposiciones y la concesión o denegación de la solicitud.”²¹ Dentro del Reglamento De Gestión de los Conocimiento el cuál es el reglamento al Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos no se encuentra el contenido, requisitos y plazos que el Art. 363 nos señala, sin embargo este contenido se puede encontrar dentro del acuerdo 2020-077 expedido por la Secretaria Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT) el cual nos señala en el capítulo II correspondiente a los signos distintivos en el Art. 223 lo siguiente “La solicitud de registro de una marca deberá presentarse ante el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, en los formularios que sean establecidos para el efecto y deberá comprender una sola clase de productos o servicios.”²² Este artículo nos señala que el ente encargado de la registrabilidad y de determinar la aceptación del signo es la SENADI, por lo cual todo el proceso y requisitos serán regulados por este ente. (Esto en concordancia con el Art. 363 del código de ingenios)

Dentro del mismo artículo se enumeran los requisitos que el solicitante deberá enviar al SENADI a la hora de registrar el cuál se enumerara de manera más extensa más adelante.

21. Montaña Pinto, Juan (2011). Apuntes de Derecho Procesal Constitucional. Pág. 163.

22. Acuerdo 2020-077 expedido por la Secretaria Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, Cap II, 223

Por otro lado, los requisitos para marcas no tradicionales que nos menciona el Art. 223 Se encuentran en el inciso “f” y “g” los cuales señalan lo siguiente “Descripción clara y completa del signo que se pretende registrar, que guarde coherencia con la reproducción de la marca”²³ “La reproducción de la marca, cuando se trate de una marca denominativa con grafía, forma o color, o de una marca figurativa, mixta o tridimensional con o sin color, o cualquier otro medio que permita la adecuada percepción y representación de la marca, de ser el caso.”²⁴ Los dos incisos nos hablan acerca de que cada signo distintivo debe ser reproducido de acuerdo a la naturaleza de cada uno, siendo esta la forma de plasmar la marca que se quiere registrar.

Dentro de la página web oficial de la SENADI se puede resaltar que solo existe una variación de los requisitos con respecto a marcas no tradicionales en las marcas tridimensional y marcas sonoras, donde la web solicita enviar medidas de la marca (Alto, Ancho y volumen) y un audio mp3 respectivamente para cada marca, adicional a esto la web también solicita de manera común una imagen con una descripción al signo que se pretende registrar, sin embargo con marcas como las olfativas y de textura no tenemos algún requerimiento adicional, lo cual no es lo óptimo ya que no se puede dar cumplimiento a los incisos señalados anteriormente ya que no se cumple la reproducción correcta de la marca.

La Comunidad Andina por su lado también nos presenta dentro de la decisión 486 en sus artículos 135 y 136 (Al cual Ecuador se encuentra suscrito) los cuales nos señalan lo siguiente: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:

- a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior;
- b) carezcan de distintividad;
- c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o

21. CODIGO ORGANICO DE LA ECONOMIA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, Primera Edición, 2016, Artículo 363, Ecuador.

22. Acuerdo 2020-077 expedido por la Secretaria Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, Cap II, 223

23. Acuerdo 2020-077 expedido por la Secretaria Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, Cap II, 223

en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate; d) consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican; e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate; g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país; h) consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica; i) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate; j) reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad; - k) contengan una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas; l) consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a

confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique;

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

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

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

p) sean contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres;

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

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

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

- b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;
- c) sean idénticos o se asemejen a un lema comercial solicitado o registrado, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;
- d) sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación, cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el País Miembro o en el extranjero;
- e) consistan en un signo que afecte la identidad o prestigio de personas jurídicas con o sin fines de lucro, o personas naturales, en especial, tratándose del nombre, apellido, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del solicitante o identificada por el sector pertinente del público como una persona distinta del solicitante, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos;
- f) consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste;
- g) consistan en el nombre de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales, o las denominaciones, las palabras, letras, caracteres o signos utilizados para distinguir sus productos, servicios o la forma de procesarlos, o que constituyan la expresión de su cultura o práctica, salvo que la solicitud sea presentada por la propia comunidad o con su consentimiento expreso; y,
- h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción,

total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.”²⁵

Cómo se puede revisar dentro de estos artículos de la decisión 486 se estipula prohibiciones expresas a la hora de registrar una marca con el fin de proteger marcas previamente registradas por terceros o a su bien elementos esenciales y comunes a un producto en específico, De igual manera busca resaltar los elementos de genuinidad que debe tener una marca no solo si se trata de una marca no tradicional si no de una manera general. Por estos motivos es sumamente importante que se maneje la publicidad dentro de estos procesos según Tamayo el principio de publicidad se define como: “...Uno de los pilares del sistema democrático, permitiendo un proceso público con todas las garantías tanto en consideración a la ciudadanía, como a las partes implicadas en el mismo. Una doble dimensión pues; interna a los efectos de los intervinientes en el procedimiento en toda su complejidad, como externa, en consideración a la comunidad y su posibilidad de conocer las actuaciones judiciales tanto previas como coetáneas al proceso”²⁶. La visión de Tamayo es más para un tema de proceso judicial, sin embargo, lo mismo es aplicable a la hora de una posible oposición de un tercero en tema marcario, es aquí donde se resalta la representación gráfica con respecto a una marca, ya que está en la manera más fácil a la hora de publicar una marca que se encuentra en proceso de registro, más adelante resaltaremos la forma de registrar una marca tradicional y no tradicional.

Si bien el proceso de registro se inicia con el formulario se recomienda realizar una búsqueda fonética con el fin de reducir el rechazado del signo que se quiere registrar, este

proceso tiene un precio de dieciséis dólares americanos y puede ayudar a encontrar nombre similares a la marca que se quiere registrar.

Dentro del instructivo de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial que se encuentre dentro del portal web de la SENADI se encuentran los siguientes pasos para realizar el registro de marca: (Antes de llenar el formulario de Registro se debe tener un casillero virtual en orden de recibir las futuras notificaciones con respecto a la marca”

Proceso de Registro de Marca

El portal web correspondiente para el registro de marcas es www.derechosintelectuales.gob.ec, una vez se haya ingresado dentro del portal de debe señalar la opción dentro de menú “Programas / Servicios”, dentro de esta opción de debe señalar servicios en línea y luego se procede a señalar casillero virtual. Dentro del casillero virtual se debe llenar todos los datos generales, los cuales van a variar dependiendo de si se trata de una persona natural o persona jurídica, de ser el caso de ser persona jurídica se debe ingresar los datos del RUC de la empresa, si se trata de una persona natural de debe colocar el número de cedula.

Dentro de los datos solicitados se debe proporcionar un correo electrónico, el cual debe ser revisado ya que luego de realizar el registro, ya que será a este correo dónde el sistema nos enviara el usuario y contraseña, dentro de este mismo correo se enviara un link el cuál no derivara a la página de la SENADI en la sección de “mi casillero”, una vez que se ingrese al link se deberá realizar un cambio de contraseña y volver a poner el número de cedula o ruc. Cuando se encuentre creado el casillero virtual se debe acceder a Servicios en Línea, dónde se puede seleccionar solicitudes en Línea, en esta sección se realiza el registro de Signos Distintivos, dónde se debe especificar cuál es la naturaleza del signo que se pretende registrar:

1. Naturaleza del signo

A continuación se encuentra la definición que nos da la página web del SENADI al momento de seleccionar el tipo de signo, dónde se encuentra una definición simple de cada tipo de signo.

1.1. **Denominativo:** Esta opción se utiliza en caso de que el signo a registrar contenga letras, números o signos.

1.2. **Mixto:** El signo mixto se caracteriza de tener colores, tipo de letra especial o gráficos además de los elementos de un signo denominativo. Si en caso de que el signo además de tener letras, números o signos.

1.2 **Figurativo:** Es aquel que solo contiene gráficos.

1.3 **Tridimensionales:** Es aquel que consiste en un envase, un empaque, la forma de un producto, con dimensiones de largo, ancho y profundidad.

1.4 **Sonoro:** En caso de que el signo corresponda a un sonido.

1.5 **Olfativo:** En caso de que el signo constituya un olor.

1.6 **Táctil:** En caso de que el signo tenga una textura característica.

La siguiente información que solicita el sistema es el tipo de Signo, dónde nos señala los siguientes tipos y definición:

2.1 Marca de Productos: El signo es una marca de productos cuando será aplicado a un producto determinado.

2.2. Nombre Comercial: En caso de que el signo se trate de una prestación o un servicio Ej: Servicio de Mensajería

2.3. Lema Comercial: Slogan de una marca el cual está compuesto por letras, números o signos, cuando se quiera incluir este lema se debe escoger la opción denominativo, además, este debe estar acompañada de una marca que se encuentre ya registrada o que se encuentre en proceso de solicitada.

2.4 Denominación de Origen: Este signo consiste en un nombre, expresión, imagen que evoca un país, región o lugar determinado, este reúne requisito específicos como factores humanos y naturales. El titular de este signo es de propiedad del Estado sin embargo esto otorga autorizaciones de uso a los productores de determinada región.

2.5. Apariencia Distintiva: Este aspecto hace referencia a características propias de un local comercial, cómo puede ser la fachada, menú, decoración o mobiliario.

2.6. Marca Colectiva: Las marcas colectivas son aquellos signos adoptados por una asociación de productores, fabricantes, prestadores de servicio, organizaciones o grupo de personas legalmente establecidas que sirve para distinguir los productos o servicios producidos o prestados por los miembros de la asociación.

2.7 Marca de Certificación: Constituye una marca de certificación aquel signo que va a ser aplicado a un producto o servicio cuya calidad u otras características cumplen ciertos requisitos que deben ser avalados por el solicitante, para obtener tal certificación.

Una vez seleccionado el tipo y naturaleza del signo que se pretende registrar debe indicar a nacionalidad del solicitante y escribir una descripción que sea clara y completa, en caso de que sea una marca figurativa, mixta o tridimensional se debe iniciar con la siguiente frase: “Consiste en la denominación (incluir las letras, números o signos que se pretenden registrar y que se señalaron en la opción denominación)”, en el caso de marcas mixtas, describir todos los elementos gráficos”; por ejemplo: Consiste en la denominación PASTEX, escrita en letras mayúsculas, en una grafía especial, en colores rojo, azul y celeste, acompañada del gráfico compuesto por el diseño de un círculo en color negro. En marcas

figurativas y tridimensionales describir el diseño. En marcas mixtas, figurativas, tridimensionales, apariencias distintivas, la imagen es obligatoria. Se debe procurar que la imagen que se adjunte guarde relación con la denominación detallada anteriormente.

Luego de esto se debe señalar dentro de la solicitud si la personas es natural o jurídica, es de suma importancia llenar esta parte de la solicitud con los datos correctos ya que el sistema no permitirá cambios más adelante, en caso de que el trámite se realice mediante apoderado se deberá adicionar quien esta actuado en representación del solicitante. (El signo puede perteneces a varias personas)

Finalmente el sistema nos solicitara que enumeremos de forma detallada los productos, servicios o actividades clase NIZA. Solo se puede elegir una clase internacional, de requerirse el registro en más de una clase, se deben presentar solicitudes adicionales por cada clase internacional.

Marcas de productos: Solo se deben escoger desde la clase internacional No. 1 a la 34
Marcas de servicios: Solo se deben escoger desde la clase internacional No. 35 a la 45.

Nombres comerciales: No tiene clase internacional, se debe escoger el código 91.

Lemas comerciales: No tiene clase internacional, se debe escoger el código 90. Solamente se pueden detallar productos o servicios de una clase internacional; de incluirse aquellos que no corresponden a la clase internacional seleccionada, se solicitará la exclusión o se excluirá para continuar con el trámite correspondiente.

Marcas de productos: Solo se deben detallar los productos comprendidos entre las clases internacionales número 1 a la 34.

Marcas de servicios: Solo se deben detallar los servicios comprendidos entre las clases internacionales No. 35 a la 45.

Nombres comerciales: La redacción debe iniciar con la siguiente frase: “Actividades comerciales relacionadas con” (aquí incluir los productos o servicios que van a ser comercializados con el nombre comercial).

Lemas comerciales: No se detallan productos o servicios.

Para este procedimiento no se necesita de un abogado y el costo que se debe realizar para adjunto a la solicitud es de \$208,00, este monto cubre los diez años de vigencia.

Una vez realizado el pago se debe seleccionar la opción inicio de proceso y el trámite se encontrará activo. Si el signo cumple con el examen de forma se envía a la publicación de la Gaceta de Propiedad Intelectual, caso contrario, se enviará una notificación a su casillero virtual, que deberá ser respondida conforme al “Instructivo para subir escritos al sistema en línea”.

2.4 Examen de Forma, Publicación en la Gaceta (Oposición de Terceros)

El examen de forma se da independientemente del proceso de oposición de terceros, a través de esto la autoridad competente revisa que se cumplan con los requisitos previos a su publicación (Con respecto al Art. 135, 136 del código de ingenios y Art 66, 138 y 139 de la decisión 486) los cuales verán el contenido y si estos signos pueden o no constituir marcas. El tiempo de esta fase corresponde a 15 días desde que se ha presentado la solicitud, en caso de existir información incompleta o información por corregir el organismo encargado otorga al solicitante un periodo de 60 días (Decisión 486). Luego de esto se publicara la marca en la Gaceta oficial donde terceros podrán oponerse al registro de marca si consideran tener una legítimo interés. Esta fase tendrá una duración

de 30 días (la cual puede ser extendida 30 días adicionales en caso de necesitar tiempo para presentar pruebas).

2.5 Examen de Registrabilidad y Resolución

Una vez superada la fase de oposición, la autoridad competente deberá realizar una investigación de carácter más a fondo de la marca que se pretende registrar. La CAN señala que esta fase debe realizarse de oficio y que esta debe constar de un análisis de cumplimiento de los art 135 y 136 de la Decisión 486, estos artículos nos hablan acerca de la similitud o grado de similitud de una marca anteriormente solicitada o que ya se encuentre registrada y busca que no exista ningún riesgo de confusión o asociación.

.El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha dado su criterio con respecto a las características de esta etapa, que además de que debe realizarse de oficio, también consta de un análisis completo de cumplir los requisitos del art 134 de la Decisión 486 así como todas las causales de registrabilidad de los artículos 135 y 136 de esta norma, énfasis en el literal a) de este último artículo, es decir la existencia Una vez culminada esta etapa y si no todo se encuentra correcto con la marca el Art. 365 del Código de Ingenios nos señala que la adquisición de la marca tendrá una duración de diez años y poder renovarse en periodo sucesivos de diez años.

2.6 Requerimientos especiales para las marcas Tridimensionales, Olfativas y Sonoras

Existe cierta contradicción a la hora de hablar del requerimiento grafico que nos señala el código de ingenios en el Ecuador ya que marcas no tradicionales cómo la sonora y más aún las marcas olfativas, son marcas que no se conocen o se reproducen de manera visual por lo que existe cierta dificultad a la hora de cumplir este requerimiento en el registro de

las mismas. Sin embargo, la jurisprudencia en el caso de marcas olfativas nos señala que este tema de representación gráfica se puede cumplir con la presentación de varios requerimientos, el caso Sieckmann nos señala lo siguiente “En caso de que se responda a la primera cuestión en el sentido de una interpretación amplia, ¿se cumplen los requisitos de la posibilidad de representación gráfica, en el sentido del artículo 2 de la Directiva, cuando un olor es representado:

- a) mediante una fórmula química
- b) mediante una descripción (que se publicará),
- c) mediante el depósito de una muestra o
- d) Mediante una combinación de los medios de representación sustitutivos antes mencionados?”²⁷

Por lo que a través de los apartados que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas o a través de una combinación de todos se debe presentar el registro de una marca olfativa, siempre tomando en cuenta que la representación sea clara y precisa y se logre determinar el objeto a proteger.

Registrar una marca olfativa no es fácil ya que se debe demostrar que existe cierta uniformidad y una relación del producto con el olor, se debe tener claro que jamás el olor que se quiere registrar no debe tener un olor natural o común a la esencia del producto. Un ejemplo de esto sería querer registrar el olor natural de la naranja a una determinada marca comercial que vende la fruta cómo tal.

La compañía “Hasbro Inc” registro cómo marca el olor de sus plastilinas Play – Doh, para esto presento varias pruebas en conjunto para demostrar su diferenciación y su olor particular con otras marcas de plastilina. El olor de esta plastilina fue presentando de manera conjunta con adjetivos y slogans como por ejemplos “impregnado en tu mente” o

“recién salido del envase”, “Hasbro” sostuvo que esto forma parte del branding del producto y que el aroma había sostenido uniformidad en la mente del consumidor.

Dentro de la Legislación de la CAN a través del tribunal andino de justicia ha señalado que “el signo registrado como marca debe tener la posibilidad de ser representado materialmente, ya sea a través de figuras, palabras, signos mixtos, colores o cualquier mecanismo que lo exprese.”²⁸ De esta manera se entiende que las marcas no tradicionales deben ser complementadas con otro tipo de pruebas a la hora de realizar su registro de acuerdo a su naturaleza y no se puede esperar que tengan los mismos requerimientos que una marca tradicional.

Con lo que respecta a las marcas tridimensionales y sonoras, se debe adjuntar un diagrama de la imagen tridimensional y un pentagrama en lo que respecta a la marca sonora de esta manera se cumple con el requisito gráfico.

Capítulo 3

Análisis de registro de casos ecuatoriano de marcas no tradicionales

3.1 Caso de Registro de Marca Tridimensional

• **Resolución N° 431 del 29 de agosto de 2018 recaída en el Expediente N° IEPIUIO-PI-SD-2011-13249 “(...)**

Base Legal: Artículo 363 Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Invocación, Disposición Transitoria Tercera del COESC, Artículo 210 de la ley de Propiedad Intelectual.

Art. 363.- Del procedimiento de registro.- La solicitud para registro de una marca se presentará ante la autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales de acuerdo al contenido, requisitos y demás normas que disponga el reglamento correspondiente. De igual forma, el reglamento establecerá los requisitos, plazos y

27. Tribunal De Justicia de las Comunidades Europeas. C-273/00. Caso Sieckmann” Sentencia del 12 de diciembre de 2022, p.5)

28. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 88-IP-2004, pag 26.

procedimientos, para, entre otros, el examen de la solicitud, su publicación, la presentación de oposiciones y la concesión o denegación de la solicitud.

Art. 210.- La Dirección Nacional de Propiedad Industrial notificará al peticionario para que, dentro de los treinta días hábiles siguientes a la notificación, haga valer sus alegatos, de estimarlo conveniente. Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial resolverá sobre las oposiciones y la concesión o denegación del registro de la marca que constará en resolución debidamente motivada. En cualquier momento antes de que se dicte la resolución, las partes podrán llegar a un acuerdo transaccional que será obligatorio para la Dirección Nacional de Propiedad Industrial. Sin embargo, si las partes consintieren en la coexistencia de signos idénticos para proteger los mismos productos o servicios, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial podrá objetarlo si considera que afecta el interés general de los consumidores.

De acuerdo a la base legal presentada es esta resolución en el ente encargado y con competencia de poder decidir sobre la aceptación de un registro de marca es la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, dentro de los siguientes puntos la resolución señala que el registro de marca debe versar sobre el “El Compendio de Resoluciones Andinas en Materia de Marcas 46”, el cual señala que los signos que se buscan registrar deben ser fáciles de identificar de resto de géneros existentes en el mercado, de esta forma se busca ayudar al consumidor la elección de un servicio o compra de un servicio o producto.

Esta distintivita hace referencia a que exista una diferenciación intrínseca e extrínseca para el producto o servicio, es decir por un lado que goce de una característica genuina y por otro lado a que no se confunda con otras marcas o signos. En base a lo expuesto a los requisitos de intrínseca y distintividad la decisión 486 de la CAN señala los siguientes

incisos “No podrán registrarse como marcas los signos que: (...) b) carezcan de distintividad: c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate”.

El tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina ha generado Jurisprudencia con respecto a formas, la cual nos interesa para el caso presentado en la resolución. El tribunal nos dice que “Las formas de uso común son aquellas que de manera frecuente y ordinaria se utilizan en el mercado en relación con determinado grupo de productos. En este caso, el público consumidor no relaciona dichas formas con los productos de un competidor específico, ya que en su mente se relacionan con el género de productos y no con una especie determinada. Otro tipo de formas son necesarias en relación con los productos, sus envases o envoltorios, es decir, que indefectiblemente deberán usarse en el mercado. Esta necesidad está dada porque la naturaleza del producto impone o porque la función del producto no permite que tenga otra forma. De conformidad con la normativa andina se clasifican en: 1) formas impuestas por la naturaleza y 2) formas impuestas por la función del producto”

Aquí el tribunal señala que existen estos dos tipos de formas, las cuales no pueden ser registradas ya que como bien nos señala la corte se trata de una forma “común” bien sea por que la naturaleza del producto determina esto y la otra que usualmente la forma ha sido utilizada por la industria de determinada manera por un periodo largo de tiempo donde aunque esta no sea natural y sea transformada por el hombre el público común la conoce como forma usual.

Una vez explicados la competencia y conceptos que la resolución señala podemos exponer el caso del signo que se intento registrar el cual nos presenta una solicitud de marca tridimensional. La corte de la Comunidad Andina no señala lo siguiente sobre la marca tridimensional: “la marca quiere registrar la forma de la barra de una marca de chocolate.

el que ocupa las tres dimensiones del espacio: se trata de un cuerpo provisto de volumen; dentro de esta clase se ubican las formas de los productos, sus envases, envoltorios, relieves. Sobre esta clase de signos, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: "(...) la marca tridimensional se la define como un cuerpo que ocupa las tres dimensiones del espacio y que es perceptible no sólo por el sentido de la vista sino por el del tacto, es decir, como una clase de signos con características tan peculiares que ameritan su clasificación como independiente de las denominativas, figurativas y mixtas (...)" "(Proceso 33- JP-2005. Marca: "FORMA DE BOTELLA", publicado en la Gaceta Oficial N° 1224, de 2 de agosto de 2005). Como la corte ha señalado este tipo de marca tiene su propia clase y consta de las tres dimensiones, en el caso en concreto se trata de registrar la forma cuadrangular, con diferentes cuadrado pequeños a lo largo de la barra cómo se puede observar en el siguiente gráfico:



Las marcas tridimensionales deben constar al igual que el resto de marcas de tres características, las cuales son: la distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica.

sin embargo, esta solicitud de marca tridimensional carece completamente de una diferenciación con respecto a productos similares de la competencia ya que es de uso común este tipo de diseño ya que es la forma tradicional que se utiliza a la hora de presentar un producto de barra de chocolate, por otro lado este tipo de diseño no aporta ningún elemento genuino de la marca, por lo que la marca carece tanto de diferenciación extrínseca e intrínseca.

De esta manera la Corte de la Comunidad de Naciones da la negativa al registro de esta marca tridimensional ya que “el signo peticionado no logra formar un conjunto marcario suficientemente diferenciados”

Existen casos similares que han pedido un registro de marca tridimensional con el mismo tipo de producto, cómo es el caso de los chocolates “Toblerone” la marca tridimensional solicitada en este caso en específico es de una forma triangular, la cual viene a ser una forma única y diferente al resto de marcas dentro del mercado, en el caso en concreto la forma que se pretende proteger infringe la decisión 486 en el Art. 135 inciso “b” y “c” los cuales señalan que un signo no puede ser registrado en caso de que carezca de distintivita y que consista en formas usuales de los productos. La barra de chocolate viene a ser la forma común que varias marcas utilizan para comercializar el chocolate, por lo que esto carece completamente de distintivita por lo que afectaría al resto de personas que se encuentran en la industria, por otro lado el ejemplo de la marca “Toblerone” marca una forma completamente genuina dónde el consumidor puede asociar ese elemento triangular directamente con la marca en cuestión, elemento que no se encuentra en el caso en concreto ya que el elemento a registrar carece de ser único.

De esta manera se puede determinar que la corte tomo la decisión correcta de no aceptar la solicitud de marca tridimensional presentada, la cual baso su decisión en que la marca no cumplió los requisitos del Artículo 134 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, dentro de este artículo se encuentran todos los requisitos para negativa de signo, de acuerdo al caso expreso los incisos que hacen referencia al caso en concreto son el b, c t d los cuales dicen: b) carezcan de distintividad c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate; d) consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican,” estos artículos se encuentran en concordancia con el Artículo 359 del Código Orgánico de la Economía Socia de los Conocimientos, Creatividad e Innovación.

3.2 Caso Old Park / Marca de Textura

Bajo el titulo No. 29597 el 27 de abril de 2004, se registró la marca de textura “Old Parr” para de esta manera distinguir productos de la clase 33 de la Clasificación Internacional. La descripción que se presentó con la marca fue la siguiente: “Consiste en una textura (superficie) dura craquelada arrugada, es decir, estriada o rayada en forma de una aglomeración de formas geométricas irregulares que incluyen en su mayoría, pentágonos, romboides y hexágonos, cuyas paredes compartidas miden de longitud entre 3 y 6 milímetros, de altura entre 0,08 y 0,5 milímetros y de grosor entre 0,1 y 1 milímetro. FORO 22, II semestre 2014 FORO 154 Las paredes y las áreas contenidas dentro de las paredes son lisas. El material en el que se use esta textura normalmente será vidrio y se usará en distintos tamaños. En consecuencia, la marca táctil solicitada consiste en la textura de la botella en la que se envasa una bebida alcohólica, razón por la que en la

solicitud seleccionaron la Clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza.” Esta solicitud fue presentada ante el Tribunal de la Comunidad Andina, este fue el primer caso analizado por dicho órgano en materia de marca táctil o de textura. Dentro del proceso el tribunal reconocer que se trata de un tipo de marca no visible que merece protección en hora que busca a través de texturas identificar su marca frente a la competencia.

Este órgano resalta que el requisito de publicidad y de requisito grafico (Contenidos en la decisión 486) se encuentran cumplidos con la muestra física y con el acceso a que los usuarios puedan verificar la textura.

También el tribunal señala la necesidad de contar con mecanismos virtuales donde se puedan subir fotografías 3D e imágenes donde se puedan apreciar las texturas de una mejor manera, cabe recalcar que el Ecuador si cuenta con una plataforma del SENADI donde esta información es publicada virtualmente. Dentro de la plataforma web del SENADI se puede encontrar que cuando se registra un tipo de marca tridimensional esta solicita medidas exactas de la marca a registrar así como una imagen con descripción.

El Tribunal Andino, después del análisis respectivo, determinó que debe existir una distintividad del producto con respecto a la competencia y que esta textura no puede ser propia del mismo producto si no un elemento adicional que identifique a la marca como tal. En el caso en concreto la textura es completamente distinta a otras marcas en el medio, por lo que sí existe este elemento. Adicionalmente, este elemento es propio de la marca “Old Parr” ya que es el único productor en el mercado que tiene este tipo de envases, por lo que el consumidor relaciona de una manera directa el nombre comercial a este tipo de textura.

También se debe resaltar que por ser único en su tipo y no ser una característica propia de la naturaleza del producto (Whisky) no genera ningún tipo de confusión hacia el consumidor a la hora de identificar el producto

Es preciso mencionar que la marca “Old Parr” fue de las primeras marcas no tradicionales registradas y a partir de esta marca ciertos parámetros y jurisprudencia de cómo se debe registrar las marcas no tradicionales.



Conclusiones

- Dentro de los signos distintivos, la marca tiene una importancia única dentro del mundo comercial, ya que esta permite encontrar un factor diferenciador con respecto a la competencia dentro del mercado, las marcas busca ser genuinas y únicas.
- En las últimas décadas ha existido un creciente interés por parte del sector comercial en marcas no tradicionales, están son aquellas que en su mayoría se aprecian por sentidos como el olfato, oído y tacto.
- Las marcas no tradicionales deben cumplir ciertos requisitos a la hora de registrarse como lo son la diferenciación intrínseca e extrínseca, representación gráfica, que lo que se busca proteger no sea de la propia naturaleza del producto.
- La problemática que ha existido a la hora del registro es la representación gráfica de las marcas no tradicionales, sin embargo, actualmente se utilizan más formas de reproducción de estas marcas para suplir este requerimiento legal.
- La normativa internacional, con la Decisión 486, y la normativa nacional con el nuevo código de ingenios garantizan una mayor protección para las marcas no tradicionales, estableciendo un marco legal para este tipo de marcas.
- Aún Falta una mayor información explícita dentro de los instructivos de que tipos de requerimientos especiales tienen las marcas no tradicionales a la hora de registrarle y sobre todo que formas de reproducción son aceptadas para completar el registro de este tipo de marcas. Aunque la normativa señala que cada marca a registrar debe reproducirse de acuerdo a su naturaleza existen muchas falencias a la hora del registro de estas ya que las únicas marcas no tradicionales que tienen un requerimiento adicional son las marcas tridimensionales (requerimientos de medidas especiales) y

sonoras (audio MP3) marcas como las olfativas y de textura carecen de estos requisitos a la hora de reproducirlas en la solicitud.

- Se debe solicitar más elementos para cumplir de manera correcta la reproducción de marcas como lo son las olfativas, de textura y tridimensionales ya que como la jurisprudencia lo ha demostrado son marcas que no se reproducen visualmente. Se puede partir con solicitar dentro de la solicitud online fórmulas químicas, modelos 3D entre otros elementos para poder cubrir este tipo de marcas.
- Debe existir mayor información publicar de cuáles son los requisitos por tipo de marca no tradicional ya que actualmente se maneja cada caso de una manera particular y no existe directrices claras a la hora de registrar este tipo de marcas.

BIBLIOGRAFIA

I.- Cuerpos Legales:

- 1.- Ley de Propiedad Intelectual, R.O. 320, 19 de mayo de 1998.

- 2.- Reglamento a la Ley de Propiedad Intelectual decreto No, 508, registro Oficial 120, 1-II-1999.

- 3.- Régimen Común sobre Propiedad Industrial de la Comisión del Comunidad Andina, Decisión 486, Registro Oficial No. 258, 2 de Febrero de 2001. Así como las Decisiones 85, 311, 313, 344 y 486.

- 4.-- Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. Registro Oficial 29-VII-99.

- 5.- Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio. Registro Oficial, 977-S, 28-VI-96

- 6- Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva.

- 7.- Código Civil, de la República del Ecuador, Corporación de Estudios y Publicaciones, 2012, Quito, Ecuador.

- 8.- Ley de Marcas de Fabrica, R.O. Suplemento 356, de Noviembre 6 de 1961.

- 9.- Reformas a Ley de Marcas de Fábrica, Decreto Supremo No. 1036, R.O. 114, de Noviembre 26 de 1963.

- 10.- Ley de Marcas de Fábrica, R.O. 194, de Octubre 18 de 1976.

- 11.- Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder de Mercado, R.O.

555, Octubre 13 del 2011.

2

II.- Textos:

1.- Tinoco Soares Jose Carlos, Tratado de Propiedad Industrial de las Américas, Marcas y Congéneres, editorial LexisNexis, Buenos Aires, Argentina, 2006.

2.- Baylos Corroza Hermenegildo, Tratado de Derecho Industrial, Editorial Civitas, Madrid, España, 1993

3.- Patiño María Isabel, Los derechos de Obtentores de Nuevas Variedades vegetales, ediciones Jurídicas Gustavo Ibañez, Santafé de Bogotá, 1998.

4.- Alemán, Marco Matías, Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios, Top Management, Bogotá.

5.- Arvelo, Flor M, Marcas Notoriamente Conocidas, Sección Opinión, Revista Producto Registrado, Mayo 2003.

6.- Bentata, Víctor, Reconstrucción del Derecho Marcario, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, Venezuela, 1994.

7.-- Bertone, Luis Eduardo, y Cabanellas de las Cuevas, Guillermo, Derecho de Marcas, Editorial Heliasta S.R.L. Argentina, Tomo II.

8.-- Carrasco Fernández, Felipe Miguel, Jurisprudencia en Marcas, Patentes y Derechos de Autor (Propiedad Industrial e Intelectual).

9- Casado Cerviño, Alberto, El sistema Comunitario de Marcas: Normas,

Jurisprudencia y Práctica, Editorial Lex Nova, Primera Edición, Valladolid, 2002.

10- Comentarios a los Reglamentos sobre la marca comunitaria. Artículo de Carlos Lema Ledesma. Universidad de Alicante 1996.

3

11- García Menéndez Sebastián Alfredo, Competencia desleal, Actos de desorganización del Competidor, editorial LexisNexis, Buenos Aires, 2004.

12- Chahín Lizcano, Guillermo, Comercio Exterior, Segunda Edición, Ediciones Librería del Profesional, Santafé de Bogotá, D.C.-Colombia, 1998.

13- De la Fuente García, Elena, Propiedad Industrial, Teoría y Práctica, Ed. Centro de Estudios Ramón Areces S.A, Madrid, 2001.

14- Espinosa, Francisco Alonso J. y Lázaro Sánchez, Emilio J. “El Nuevo Derecho de Marcas”, Anales del Derecho, Universidad de Murcia, número 20, 2002.

15- Correa, Carlos M y otros, Medidas Cautelares en el Régimen de Patentes, Editorial LexisNexis, Buenos Aires, 2006

16- Fernández - Novoa, Carlos, El Sistema Comunitario de Marcas, Editorial Montecorvo S.A. Madrid, 1995.

17- Instituto de Derecho Industrial Universidad de Santiago, Actas de Derecho Industrial, Editorial Marcial Pons, Tomo XIV, 1991-1992, artículo “Conversión de la marca en una denominación usual de producto o servicio” de Luís M. Couto Gonçalves.

18- Rapela Miguel Angel, y otros, Innovación y Propiedad Intelectual en mejoramiento vegetal y biotecnología agrícola, Editorial Heliasta, Buenos Aires, 2006.

19- Pazmiño Icaza Antonio Dr., Los tratados de Libre Comercio y las Medidas de Salvaguardia, Universidad Católica Santiago de Guayaquil, Guayaquil, 2008.

4

20- Pachon Manuel, Sanchez Avila Zoraida, El Régimen Andino de la Propiedad Industrial, Decisiones 344 y 345 del Acuerdo de Cartagena. Ediciones Jurídicas Gustavo Ibañez, Santa fe de Bogotá, 1995

21- Monteagudo Monedero, Montiano, Derecho y Obligaciones del Titular de la Marca, en El Nuevo Derecho de Marcas, Editorial Comares, Granada, España, 2002.

22- Monteagudo, Montiano, La Protección de la marca renombrada, Editorial Civitas S.A., Madrid, España, 1995.

23- Otamendi, Jorge, Derecho de marcas, Tercera Edición ampliada y actualizada, editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, 1999.

24- Otero Lastre, José Manuel, Respuesta al interrogatorio de preguntas formuladas por la compañía The Tesalia Springs Holding Corp., Madrid, Octubre de 2002.

25- Otero Lastres, José Manuel, La prueba de la marca notoriamente conocida en el Derecho Marcario, Seminario Internacional, Quito, 1996.

26- Kapferer Jean Noel, La marca capital de la empresa, Principios y Control de su gestión. Editorial Expansion Deusto, Bilbao, España.

27- Vedel, Georges, Derecho Administrativo, Editorial Biblioteca Jurídica - Zuccherino Daniel, Marcas y Patentes en el Gatt, Editado por Abeledo Perrot, 1997.

28.- González-Bueno, Carlos, Marcas Notorias y Renombradas En la ley y la Jurisprudencia, Editorial la Ley, 2005, Madrid, España.

29.- Andrade Raiza, Arteaga Miguel, Biachi Paula, Briceño Marisol, López María Inés de Jesús, Méndez Raizabel, Pachano Eduardo, Ramírez Karina;

5

Temas Marcarios para la Comunidad Andina de Naciones, Editorial Livrosca C.A, 1999, Caracas Venezuela.

30.- Villacreses Real Francisco, La Notoriedad de las marcas en la Comunidad Andina, Publicaciones Estudio Julio C. Guerrero B, Quito, Ecuador.

31.- Riofrío Bustamante, Carlos José, La Notoriedad Marcaria Como Hecho Notorio, Universidad de los Hemisferios, 2102, Quito, Ecuador.

32.- Corral Ponce Alfredo, Comentarios sobre la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado en relación con la Propiedad Intelectual; Marklaw Abogados, 2011, Quito, Ecuador.

III.- Resoluciones Administrativas IEPI.

1.- INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI. El Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y de Obtenciones vegetales, dentro del trámite N° 01-198-RA (LA VITA Clase Internacional N° 41 vs. VITA y otros Clases Internacionales N° 29), mediante resolución de fecha 15 de enero de 2000.

2.- INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI, Dirección Nacional de Propiedad Industrial, Resolución No. 974489, del 22 de noviembre de 1999, que niega el registro de la denominación TONI EL SUIZO solicitada por la compañía Toni B. Ruttimann S., trámite No. 82199-97.

3.- INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI, Dirección Nacional de Propiedad Industrial. Resolución No. 977531, del 1 de julio de 2000, que niega el registro de la marca TOMKI + GRÁFICA solicitada por la compañía TOMKI COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA.

4.- INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI, Dirección Nacional de Propiedad Industrial. Resolución No. 976147, del 29 de

6

febrero de 2000, que niega el registro de la marca THOMY solicitada por la compañía SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A.

5.- INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI, Dirección Nacional de Propiedad Industrial Resolución No. 976146 de fecha 29 de febrero de 2000, que niega el registro de la marca THOMY solicitada por la compañía SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A.

6.- INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI.

Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y de Obtenciones vegetales.

Trámite No. 05-745-AC. Signo Distintivo: ASPIRINA SMITHKLINE BEECHAM PLA VS BAYER AKTIENGESELLSCHAFT

7.- INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI
Trámite N° 01-234 AC (REPOSICION). El Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales, en Quito, a los veintisiete días del mes de

Junio del año dos mil dos, recurso de reposición interpuesto por HOTEL ORO VERDE S.A. HOTVER, contra la resolución de este Comité emitida el día 4 de octubre del año 2001, en relación a la Acción de cancelación interpuesto contra el Registro N° 266-093 de la marca de servicios “OROTELS”, de 20 de mayo de 1993, con vigencia al 20 de mayo del 2003, cuyo titular es la Cía. OROTELS ECUADOR S.A., clase internacional 42.

8.- INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI Trámite N° 01-233 AC (REPOSICIÓN). El Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales, en Quito, a los veintisiete días del mes de Junio del año dos mil dos, recurso de reposición interpuesto por HOTEL ORO VERDE S.A. HOTVER, contra la resolución de este Comité emitida el día 4 de octubre del año 2001, en relación a la Acción de cancelación interpuesto contra el Registro N° 291-093 del nombre comercial “OROTELS”, de 9 de noviembre de 1993, con vigencia al 9 de noviembre del 2003, cuyo titular es la Cía. OROTELS ECUADOR S.A.

7

9.- INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI Tramite N° 01-235 AC (REPOSICIÓN). El Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales, en Quito, a los veintisiete días del mes de Junio del año dos mil dos, recurso de reposición interpuesto por HOTEL ORO VERDE S.A. HOTVER, contra la resolución de este Comité emitida el día 4 de octubre del año 2001, en relación a la Acción de cancelación interpuesto contra el Registro N° 1394-93 de la marca de producto “OROTELS”, de 20 de mayo de 1993, con vigencia al 20 de mayo del 2003, cuyo titular es la Cía. OROTELS ECUADOR S.A., clase internacional 16.

10.- INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, IEPI COMITÉ DE PROPIEDAD INTELECTUAL, INDUSTRIAL Y OBTENCIONES VEGETALES Trámite N°. 05-730 AC, Signo: GIA GALLUP INTERNATIONAL ASSOCIATION + LOGOTIPO ACCIONANTE: GALLUP

INC. ACCIONADO: CEDATOS CIA LTDA. La Primera Sala del Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales, Quito, a los veinte días del mes de febrero del dos mil nueve, en la Acción de Cancelación por notoriedad en contra de la marca GIA GALLUP INTERNATIONAL ASSOCIATION + LOGOTIPO, TITULO n° 1915-00.

IV.- Fallos Tribunal De Justicia de la Comunidad Andina de Naciones:

- 1.-Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, PROCESO No. 1-IP-87.
- 2.-Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, PROCESO No. 1-IP-2002.
- 3.-Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, PROCESO No. 5-IP-94.

(Tribunal de Justicia de la CAN, 180-IP2006, del 16 de marzo de 2007, Marca Brocha Mona mixta, citado por Vera, 2017).