



FACULTAD DE DERECHO

TEMA:

**“ANÁLISIS DE LA PROTECCIÓN DE LAS MARCAS SONORAS Y
AUDITIVAS”**

**TRABAJO DE TITULACIÓN PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE
ABOGADO.**

PRESENTADA POR:

ANGELICA VANESSA CAICEDO BOLAÑOS

TUTOR:

TEODOMIRO RIBADENEIRA

Quito, Octubre de 2022

RESUMEN

Se dice que actualmente se vive una revolución tecnológica que, como consecuencia, a diario se encuentra con productos que hacen la vida más sencilla, que pueden marcar la diferencia entre lo ordinario y lo extraordinario. Las invenciones ya sea desde el aspecto mecánico, farmacéutico o biotecnológico merecen una protección efectiva por parte de los gobiernos de los Estados alrededor del mundo. La forma en cómo se protegen en las distintas latitudes no son para nada diferentes. De hecho, el Derecho de la Propiedad Intelectual se presenta como una serie de normas unificadas a través de Tratados Internacionales, muchos de los cuales Ecuador forma parte.

Las marcas son signos distintivos que sirven para identificar productos o servicios, que forman parte de la creación por medio del ingenio humano, mismo que conforma la propiedad intelectual y que manifiesta su regulación por medio de la propiedad industrial y el derecho de autor.

El Convenio de París determina que, la propiedad industrial es la protección de las creaciones que se encuentran dentro del comercio para salvaguardar el uso arbitrario y evitar la confusión en el consumidor. Se clasifica de la siguiente manera: Marcas, patentes, modelos de invención y los diseños industriales.

Sin embargo, en la actualidad el Ecuador se encuentra en diez Tratados ratificados de la (OMPI). Los cuales se encuentra la importancia de mencionar que, el Convenio de París fue ratificado por el Ecuador en 26 de julio del 2016, a lo largo de la historia del Ecuador ha buscado regular los diferentes derechos de propiedad intelectual con las diferentes normativas mismas que frente al avance tecnológico y social se han ido modificando en la actualidad. Con fecha 09 de diciembre de 2016 se publicó en el registro oficial suplemento 899 el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación mismo, derogando a la ley de propiedad intelectual de 1998 y modificada en el 2006.

Por ende, los derechos de propiedad intelectual y con ella los de la propiedad industrial, son bienes incorpóreos que forman parte del patrimonio de las personas. Como regla general éstas pueden usarlos y explotarlos en su beneficio, y salvo algunas excepciones, también pueden disponer de ellos a su conveniencia. Desde una perspectiva doctrinal, las figuras que tienen por objeto la protección del producto de la inteligencia y creatividad humana se pueden agrupar en un género denominado propiedad inmaterial o propiedad intelectual. Las figuras jurídicas pertenecientes al género derecho intelectual o propiedad intelectual lato sensu, pueden clasificarse en dos grandes grupos: la propiedad intelectual strictu sensu y la propiedad industrial.

De manera general y siguiendo al maestro Rangel , la propiedad intelectual, en sentido estricto, protege obras que “apuntan a la satisfacción de sentimientos estéticos o tienen que ver con el campo del conocimiento o de la cultura en general”, mientras que la propiedad industrial protegería el intelecto humano en cuanto se aplica a la “búsqueda de soluciones concretas de problemas específicos en el campo de la industria y del comercio, o a la selección de medios diferenciadores de establecimientos, mercancías o servicios”.

El mencionado autor incluye dentro de la categoría –propiedad intelectual-, en estricto sentido a los derechos de autor, mientras que considera como parte integrante de la propiedad industrial a las patentes, los diseños industriales, las variedades vegetales, las marcas, los avisos comerciales, los nombres comerciales, las denominaciones de origen y la represión de la competencia desleal.

En esta clasificación, las patentes, los diseños industriales, los modelos de utilidad, las variedades vegetales y los secretos industriales, forman una subcategoría dentro de la propiedad industrial que tiene como finalidad la tutela de las “creaciones nuevas”, mientras que las marcas, los avisos comerciales, los nombres comerciales, las denominaciones de origen y la represión de la competencia desleal tutelan a los llamados “signos distintivos”.

El principal objetivo es resolver las complicaciones que mantiene las marcas sonoras al ser identificadas como marcas no tradicionales. El tema principal de esta investigación es ver que las marcas sonoras en la actualidad están cogiendo fuerza al ser percibidas por el sentido auditivo y la capacidad del consumidor de poder identificar el producto o servicio, la lucha constante de las marcas no tradicionales es la dificultad que existe al momento de ser registradas, ya que las legislaciones mantienen los requisitos establecidos para marcas tradicionales. En este sentido, se puede observar mediante los avances tecnológicos que existe una nueva forma de registro de las marcas no tradicionales.

Palabras clave: Propiedad intelectual, derecho de autor, propiedad industrial, marcas, signos distintivos, registro de marca.

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.

Angélica Vanessa Caicedo Bolaños

C.I. 1724814502

DEDICATORIA

El presente trabajo lo dedico con todo mi corazón a mi madre que es y será mi motor para cumplir mis sueños, siendo ella el cimiento de responsabilidad, superación y apoyo cuando más lo necesite.

A mis abuelos Byron, María y Rosita quienes me enseñaron que a pesar de las circunstancias con esfuerzo puedes alcanzar tus metas y cumplir tus sueños.

INDICE DE CONTENIDO

RESUMEN.....	ii
Palabras clave.....	iv
DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN DE NORMA ÉTICA Y DERECHOS	v
DEDICATORIA.....	vi
TITULO ARTÍCULO/ TRABAJO/ TESIS	xi
AUTOR.....	xi
CORREO.....	xi
RESUMEN.....	xi
Palabras clave.....	xi
ABSTRACT.....	xi
Key words.....	xii
CAPÍTULO 1	1
BREVE INTRODUCCIÓN A LA PROPIEDAD INTELECTUAL: DERECHOS DE AUTOR Y PROPIEDAD INDUSTRIAL.....	1
Derechos de autor.....	3
CAPÍTULO 2	8
SIGNOS DISTINTIVOS.....	8
MARCAS	8
Avisos comerciales.....	11
CAPÍTULO 3	13
LA MARCA EN LA PROPIEDAD INTELECTUAL.....	13
La pertenencia de las marcas a la propiedad industrial	14
Tipos de marcas.....	16
Marca nominativa.....	16
Marca innominada.....	16
Marca tridimensional.....	17
Marcas mixtas.....	17

Marcas no tradicionales.....	18
Semejanza entre marcas	19
Comparación de marcas nominativas simples.....	20
Comparación de marcas nominativas compuestas	21
La comparación entre marcas innominadas	21
Marcas sonoras	22
Semejanza entre marcas sonoras	23
CONCLUSIÓN	26
BIBLIOGRAFÍA.....	28

TITULO ARTÍCULO/ TRABAJO/ TESIS: ANÁLISIS DE LA PROTECCIÓN DE LAS MARCAS SONORAS Y AUDITIVAS

AUTOR: Angélica Vanessa Caicedo Bolaños

CORREO: vanecaicedo@gmail.com

RESUMEN

Se dice que actualmente se vive una revolución tecnológica que, como consecuencia, a diario se encuentra con productos que hacen la vida más sencilla, que pueden marcar la diferencia entre lo ordinario y lo extraordinario. Las invenciones ya sea desde el aspecto mecánico, farmacéutico o biotecnológico merecen una protección efectiva por parte de los gobiernos de los Estados alrededor del mundo. La forma en cómo se protegen en las distintas latitudes no son para nada diferentes. De hecho, el Derecho de la Propiedad Intelectual se presenta como una serie de normas unificadas a través de Tratados Internacionales, muchos de los cuales Ecuador forma parte.

Las marcas son signos distintivos que sirven para identificar productos o servicios, que forman parte de la creación por medio del ingenio humano, mismo que conforma la propiedad intelectual y que manifiesta su regulación por medio de la propiedad industrial y el derecho de autor.

El Convenio de París determina que, la propiedad industrial es la protección de las creaciones que se encuentran dentro del comercio para salvaguardar el uso arbitrario y evitar la confusión en el consumidor. Se clasifica de la siguiente manera: Marcas, patentes, modelos de invención y los diseños industriales.

Sin embargo, en la actualidad el Ecuador se encuentra en diez Tratados ratificados de la (OMPI). Los cuales se encuentra la importancia de mencionar que, el Convenio de París fue ratificado por el Ecuador en 26 de julio del 2016, a lo largo de la historia del Ecuador ha buscado regular los diferentes derechos de propiedad intelectual con las diferentes normativas mismas que frente al avance tecnológico y social se han ido modificando en la actualidad. Con fecha 09 de diciembre de 2016 se publicó en el registro oficial suplemento 899 el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación mismo, derogando a la ley de propiedad intelectual de 1998 y modificada en el 2006.

Por ende, los derechos de propiedad intelectual y con ella los de la propiedad industrial, son bienes incorpóreos que forman parte del patrimonio de las personas. Como regla general éstas pueden usarlos y explotarlos en su beneficio, y salvo algunas excepciones, también pueden disponer de ellos a su conveniencia. Desde una perspectiva doctrinal, las figuras que tienen por objeto la protección del producto de la inteligencia y creatividad humana se pueden agrupar en un género denominado propiedad inmaterial o propiedad intelectual. Las figuras jurídicas pertenecientes al

género derecho intelectual o propiedad intelectual lato sensu, pueden clasificarse en dos grandes grupos: la propiedad intelectual strictu sensu y la propiedad industrial.

De manera general y siguiendo al maestro Rangel , la propiedad intelectual, en sentido estricto, protege obras que “apuntan a la satisfacción de sentimientos estéticos o tienen que ver con el campo del conocimiento o de la cultura en general”, mientras que la propiedad industrial protegería el intelecto humano en cuanto se aplica a la “búsqueda de soluciones concretas de problemas específicos en el campo de la industria y del comercio, o a la selección de medios diferenciadores de establecimientos, mercancías o servicios”.

El mencionado autor incluye dentro de la categoría –propiedad intelectual-, en estricto sentido a los derechos de autor, mientras que considera como parte integrante de la propiedad industrial a las patentes, los diseños industriales, las variedades vegetales, las marcas, los avisos comerciales, los nombres comerciales, las denominaciones de origen y la represión de la competencia desleal. En esta clasificación, las patentes, los diseños industriales, los modelos de utilidad, las variedades vegetales y los secretos industriales, forman una subcategoría dentro de la propiedad industrial que tiene como finalidad la tutela de las “creaciones nuevas”, mientras que las marcas, los avisos comerciales, los nombres comerciales, las denominaciones de origen y la represión de la competencia desleal tutelan a los llamados “signos distintivos”.

El principal objetivo es resolver las complicaciones que mantiene las marcas sonoras al ser identificadas como marcas no tradicionales. El tema principal de esta investigación es ver que las marcas sonoras en la actualidad están cogiendo fuerza al ser percibidas por el sentido auditivo y la capacidad del consumidor de poder identificar el producto o servicio, la lucha constante de las marcas no tradicionales es la dificultad que existe al momento de ser registradas, ya que las legislaciones mantienen los requisitos establecidos para marcas tradicionales. En este sentido, se puede observar mediante los avances tecnológicos que existe una nueva forma de registro de las marcas no tradicionales.

Palabras clave: Propiedad intelectual, derecho de autor, propiedad industrial, marcas, signos distintivos, registro de marca.

ABSTRACT

It is said that we are currently living a technological revolution that, as a consequence, every day we find products that make life simpler that can make the difference between the ordinary and the extraordinary. Inventions, whether mechanical, pharmaceutical or biotechnological, deserve effective protection by governments around the world. The way in which they are protected in different latitudes is not at all different. In fact, Intellectual Property Law is presented as a series of rules unified through International Treaties, many of which Ecuador is part of.

Trademarks are distinctive signs that serve to identify products or services, which are part of the creation by means of human ingenuity, same that conforms the intellectual property and that manifests its regulation by means of the industrial property and the copyright.

The Paris Convention determines that industrial property is the protection of creations found in commerce to safeguard against arbitrary use and avoid consumer confusion. It is classified as follows: Trademarks, patents, and models of invention and industrial designs.

However, at present Ecuador is in ten ratified treaties of the (WIPO). Which is important to mention that the Paris Convention was ratified by Ecuador on July 26, 2016, throughout the history of Ecuador has sought to regulate the different intellectual property rights with different regulations that in the face of technological and social progress have been modified at present. On December 9, 2016, the Organic Code of the Social Economy of Knowledge, Creativity and Innovation was published in the official registry supplement 899, repealing the intellectual property law of 1998 and amended in 2006.

Therefore, intellectual property rights, and with it, industrial property rights, are incorporeal goods that are part of the patrimony of individuals. As a general rule, they can use and exploit them for their own benefit, and with some exceptions, they can also dispose of them at their convenience. From a doctrinal perspective, the figures that aim to protect the product of human intelligence and creativity can be grouped in a genre called immaterial property or intellectual property. The legal figures belonging to the genus intellectual law or intellectual property lato sensu can be classified into two large groups: intellectual property strictu sensu and industrial property.

Generally speaking and following Rangel, intellectual property, strictly speaking, protects works that "aim at the satisfaction of aesthetic feelings or have to do with the field of knowledge or culture in general", while industrial property would protect human intellect insofar as it is applied to the "search for concrete solutions to specific problems in the field of industry and commerce, or to the selection of differentiating means of establishments, goods or services".

The aforementioned author includes within the category -intellectual property-, strictly speaking, copyrights, while he considers as an integral part of industrial property patents, industrial designs, plant varieties, trademarks, commercial notices, trade names, and appellations of origin and the repression of unfair competition.

In this classification, patents, industrial designs, utility models, plant varieties and trade secrets form a subcategory within industrial property, the purpose of which is the protection of "new creations", while trademarks, trade notices, trade names, appellations of origin and the repression of unfair competition protect the so-called "distinctive signs".

The main objective is to solve the complications that sound marks maintain when they are identified as non-traditional marks. The main theme of this research is to see that sound marks are currently gaining strength as they are perceived by the auditory sense and the consumer's ability to identify the product or service, the constant struggle of non-traditional trademarks is the difficulty that exists at the time of registration, since the legislations maintain the requirements established for traditional trademarks. In this sense, it can be observed through technological advances that there is a new form of registration of non-traditional trademarks.

Key words: Intellectual property, copyright, industrial property, trademarks, distinctive signs, trademark registration.

CAPÍTULO 1

BREVE INTRODUCCIÓN A LA PROPIEDAD INTELECTUAL: DERECHOS DE AUTOR Y PROPIEDAD INDUSTRIAL

Son múltiples los criterios con los que hoy día se encuentra, ya que la materia se descubre sin fronteras, así que en este mar de primeras definiciones apoyaremos de variados conceptos doctrinales de estudiosos de la Propiedad Intelectual. En su raíz, se entiende que la palabra propiedad proviene del latín *propietasatis*, y que ésta era utilizada ya desde que los romanos concibieron a la propiedad, que era la manera más completa de gozar de los beneficios de una cosa. A manera de definición entenderemos a la propiedad, como el dominio que se ejerce sobre la cosa poseída, cosa que es objeto de dominio.

Ahora, es menester abocarnos a una definición libre sin mayores ideologías, como la que encontramos en un diccionario jurídico, y tenemos que el concepto de Propiedad Intelectual comprende aquellos derechos que se ejercen sobre bienes incorpóreos, como lo son la producción artística, científica o literaria, es decir, los llamados derechos de autor, asimilando estos derechos y su ejercicio a los derechos de propiedad.

Ramírez (2019), hace una diferencia sobre lo que se entiende como propiedad en su acepción más general y lo que entendemos como Propiedad Intelectual, ya que menciona que:

“en el mercado provincial, en donde el alimento y las mercancías se intercambian, el derecho sólo necesita decidir las controversias acerca de cuál es la propiedad de una persona y cuál es la propiedad de otros. En el mercado mundial, en donde se explotan las innovaciones tecnológicas y la creación de los medios de comunicación, la situación llega a ser más compleja”.

La definición del autor, da una introducción conceptual básica, pero en una postura abierta, las definiciones son amplias.

Se puede mencionar a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que es un Organismo de Naciones Unidas y que funge como foro mundial para la divulgación de los derechos intelectuales a la vez promueve la protección de los mismos, define a la materia cómo la relación con las creaciones de la mente, ya sean invenciones, obras de literatura y artísticas, símbolos, nombres e imágenes utilizados en el comercio. El sistema de Propiedad Intelectual fomenta un ambiente ideal para que prospere la creatividad y la innovación.

En Ecuador y en las legislaciones en todo el mundo con base a la Ley y en Tratados Internacionales se protegen patentes, derechos de autor y registros de marcas. La observancia de estos derechos evita, entre otras cosas, que terceros obtengan un provecho indebido y permite que los inventores y autores disfruten de las ganancias y los beneficios de su trabajo.

Ahora bien, la sistematización del estudio de la Propiedad Intelectual se ha hecho de manera que en la enseñanza y en la aplicación se dividen en los Derechos de Autor y los Derechos de Propiedad Industrial. Lipszyc ayuda a orientar ya que menciona lo siguiente:

... al hablar de Propiedad Intelectual se hace referencia a derechos de distinta naturaleza ya que algunos se originan para estimular y recompensar la creación intelectual, mientras que otros median o no la creación intelectual, se otorgan con la finalidad de regular la competencia entre productores, como es el caso de los signos distintivos.

A la luz de los Derechos de Propiedad Intelectual, se protegen las creaciones del intelecto humano, y será el Estado el que otorgue esa protección. Si se hicieran preguntas sobre las razones de la existencia de estos derechos parecería simple, ya que el esfuerzo que hace un escritor que a través de su estilo e imaginación crea una obra; un científico que con años de investigación logra mejorar el componente de un medicamento; un productor que quiere identificar su producto para ponerlo a la venta; nos encontramos con múltiples sujetos inmersos en actividades creativas, culturales, de la industria y la economía muy diversas y que todos tienen algo en común, la inversión de tiempo, esfuerzo, tal vez años de trabajo, que les merece un reconocimiento de derecho.

Esto opina Becerra (2020) al respecto;

El derecho de Propiedad Intelectual en su más amplia acepción tiene como objeto el recompensar a los creadores de su esfuerzo creativo, y más ahora con el establecimiento de más y variadas tecnologías se hace mucho más fácil la reproducción de las obras protegidas por los derechos de autor y por las patentes.

Los derechos de Propiedad Intelectual se deben proteger debido a que tienen importantes funciones. Por el lado de los derechos de autor el objeto de protección es la obra a favor del artista y la posibilidad de que éste pueda explotarla económicamente, para el público la posibilidad de acceder a la obra.

Las invenciones tienen una función social de beneficio para la colectividad, para los inventores la retribución, para las empresas ventajas competitivas. En el caso de los signos distintivos las funciones de distinción favorecen tanto al titular como al consumidor, ya que uno identifica sus productos o servicios de la competencia, de la perspectiva del consumidor lo que se busca es estimular el desarrollo y economizar el costo de adquisición de productos mediante la facilitación de su búsqueda; es fácil advertir que esta opinión se enfoca a cuestiones económicas más que jurídicas, ya que los principales protagonistas son los consumidores.

De manera personal la definición de la Propiedad Intelectual contiene matices sociales, económicos, culturales e internacionales. Incluye figuras tan diferentes como son las invenciones, los signos distintivos y los derechos de autor. Sin embargo, el punto en común es el desarrollo de las naciones y la divulgación científica y cultural.

La Propiedad Intelectual comprende dos áreas de estudio; el derecho autoral y la Propiedad Industrial, los primeros relacionados con aquellos derechos que dan protección a la creatividad del intelecto, es decir, aquellas expresiones que los creadores de ciertas obras exteriorizan en ámbitos artísticos y culturales, y el legítimo derecho que tienen de percibir una remuneración y el reconocimiento por su trabajo, así como oponerse a que terceros se adueñen, exploten y puedan modificar el sentido del mismo sin su autorización.

Es preciso mencionar que el fundamento constitucional de los derechos que protege la Propiedad Intelectual se encuentra en el artículo 4 y 5 que a la letra dice: “Se reconocen y garantizan los derechos de los autores y los derechos de los demás titulares sobre sus obras”.

Bajo este precepto se debe entender que el privilegio de los derechos de Propiedad Intelectual tiene una temporalidad dependiendo del derecho de que se trate. A continuación, se incorpora a un breve estudio de cada una de las figuras que integran a la Propiedad Intelectual, haciendo hincapié que, en la parte correspondiente a las marcas, el cual se estudiará con detalle, ya que es tema importante de ésta investigación.

Derechos de autor

En nuestra constitución y Ley de la Propiedad Intelectual define que es el derecho de autor como sigue:

Art. 30 “reconoce y garantiza la propiedad intelectual, en los términos previstos en la ley y de conformidad con los convenios y tratados internacionales”. Ley de la Propiedad Intelectual en su Art. 4; “El derecho de autor nace y se protege por el solo hecho de la creación de la obra, independientemente de su mérito, destino o modo de expresión”.

Se protegen todas las obras, interpretaciones, ejecuciones, producciones o emisiones radiofónicas cualquiera sea el país de origen de la obra, la nacionalidad o el domicilio del autor o titular. Esta protección también se reconoce cualquiera que sea el lugar de publicación o divulgación. El reconocimiento de los derechos de autor y de los derechos conexos no está sometido a registro, depósito, ni al cumplimiento de formalidad alguna.

El derecho conexo nace de la necesidad de asegurar la protección de los derechos de los artistas, intérpretes o ejecutantes y de los productores de fonogramas. En materia internacional tenemos la definición que hace la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, WIPO siglas en inglés (World Intellectual Property Organization) que es la siguiente:

Copyright (o Derechos de Autor) es el término legal usado para describir los derechos que los creadores tienen sobre sus obras literarias o artísticas. Las obras protegidas por el Derecho de Autor abarcan desde libros, música, pinturas, escultura y películas, programas de cómputo, base de datos, publicaciones, mapas y dibujos técnicos.

Cabe hacer la aclaración que no se protegen ideas, ya que las mismas pertenecen a una abstracción que no es materia de protección.

Caballero (2015), menciona en su libro “Derechos de Autor para autores” el derecho de autor es la disciplina jurídica que rige las relaciones entre autores y editores (sólo cuando se tratan de obras literarias) y lo define como “el poder jurídico que corresponde al creador intelectual para ejercer derechos de naturaleza moral y patrimonial respecto de sus obras, independientemente del género a que éstas pertenezcan”.

A la persona que crea una obra ya sea literaria o artística en el amplio sentido de la palabra, se le conoce como autor. Se debe apuntar que el carácter de autor solo se le atribuye a una persona física, a las personas morales no se les atribuye más que el carácter de cesionario o causahabientes de los derechos patrimoniales de autor. Los derechos

morales solamente pueden ser propios de la persona física, la persona en su concepción originaria y natural.

Es importante dejar en claro que los derechos de autor no protegen simples ideas, ya que éstas no representan más que lo que pueda estar en la imaginación o dentro del pensamiento del autor, concepto por demás abstracto, entonces se tiene que son dos los requisitos para que en Ecuador una obra pueda ser amparada bajo los derechos de autor: la originalidad y el soporte material.

La originalidad se verá cuando la obra refleje la personalidad del autor, lo que se ha definido como la “impronta de la personalidad”, es decir, que el autor sea el que haya elaborado la obra imprimiéndole su sello particular, sus vivencias y hasta su idiosincrasia y no que la haya copiado de otra obra existente, situación que puede configurar un plagio.

El otro requisito es que la obra sea fijada en un soporte material, en el Convenio de Berna para la Protección de Obras Literarias y Artísticas, establece en su artículo segundo inciso 2), que quedará reservada a las legislaciones de los países contratantes la facultad de determinar si las obras literarias y artísticas o alguno de sus géneros no estarán protegidos mientras no hayan sido fijados en soportes materiales. En Ecuador se establece que, para la existencia de protección de los derechos de autor, se debe fijar en un soporte material:

Art 5. “La protección que otorga esta Ley se concede a las obras desde el momento en que hayan sido fijadas en un soporte material, independientemente del mérito, destino o modo de expresión...” (Pérez, 2016).

La titularidad originaria de la obra la tendrá el autor, sin embargo, podrán existir titulares derivados, ya sean personas físicas o personas morales que pueden adquirir el derecho mediante una transmisión legal, trasladando solamente los derechos patrimoniales y con la consigna de respetar en todo momento los derechos morales del autor.

Dicho sea de paso, se tiene tres clases de derechos de autor: los derechos morales, los derechos de explotación y los derechos de simple remuneración. Los primeros en orden de aparición son los derechos morales, y se refieren a la protección que se otorga para que el creador se oponga a que terceros cambien aspectos singulares de su obra, es decir, para evitar toda clase de alteración que el autor no haya concedido respecto a la impresión particular que, en la creación, deja en la obra. Como se observa no son

situaciones económicas, pero no obstante son muy importantes, ya que si llegase haber una alteración simplemente ésta no es, ni será lo que el autor quiso plasmar.

Los derechos de explotación se refieren a la exclusividad que tiene el autor derivado de la creación de su obra y tendrá el legítimo control sobre ella, ya que ésta le generará ingresos económicos. Es obvio que el tiempo, el esfuerzo intelectual y la originalidad deben tener recompensas pecuniarias y la oportunidad de que el autor se oponga ante terceros en caso de encontrarse ante la situación de que sus derechos sean invadidos.

Por último, los derechos de simple remuneración se refieren a la obtención de una retribución económica que el autor tendrá por concepto de la creación sin tener un control de la obra después de que ésta sea puesta a la venta por terceras personas, obviamente entendiendo que respecto a los derechos morales siempre el creador tendrá injerencia.

Los derechos patrimoniales del autor tienen una vigencia que en Ecuador abarca toda la vida de éste y cien años después de la muerte de su muerte, si la obra es en coautoría se tomará en cuenta a partir de la muerte del último coautor y cien años más. Es obvio que por el concepto de los derechos patrimoniales quedarán como titulares los causahabientes del autor.

En Ecuador los derechos de autor se protegen mediante una ley a través de un organismo desconcentrado de la administración pública, la Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC); y el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), respectivamente. A continuación, se enunciarán las figuras jurídicas amparadas bajo el derecho autoral en Ecuador; derechos de autor, derechos conexos, reservas de derechos al uso exclusivo, derechos sui generis sobre las bases de datos, derecho a la propia imagen, derecho sui generis sobre el folclore y derechos sui generis sobre símbolos patrios.

Los derechos conexos sirven para dar difusión a los derechos de autor, que comprenden los derechos de los artistas, intérpretes y ejecutantes, productores de fonogramas y organismos de radiodifusión, sin dejar a un lado que la incluye además a los editores de libros y los productores de videogramas. Los derechos conexos no son propiamente una creación, sino que reconocen a los intérpretes o difusores de la obra, que contribuyen mediante su representación, ejecución, interpretación e intermediación a que

el público conozca la obra. Los derechos conexos tienen principios y características propias que no afectan la protección de los Derechos de Autor.

Los géneros que se protegen son:

- a) Publicaciones periódicas
- b) Difusiones periódicas
- c) Personajes humanos de caracterización
- d) Personas o grupos dedicados a actividades artísticas
- e) Promociones publicitarias

El SENADI emitirá certificados por cada reserva y hará una inscripción. La vigencia de los certificados otorgados a títulos de publicaciones o difusiones periódicas será de un año. Por su cuenta el certificado de nombres y características físicas y psicológicas de personajes, nombres o denominaciones de personas o grupos dedicados a actividades artísticas y de denominaciones y características de operación de promociones publicitarias será de 5 años todo lo anterior renovable por el mismo periodo.

CAPÍTULO 2

SIGNOS DISTINTIVOS

Los signos distintivos son formas de identificar o reconocer un producto o servicio, nombres comerciales, lemas comerciales, apariencias distintivas, así como también los denominados signos de origen para distinguir denominaciones de origen, identificaciones geográficas y especialidades tradicionales garantizadas, las mismas que son parte de la creación del ingenio humano, se suele confundir a los signos distintivos como objetos, los mismos que se regula por el derecho de propiedad intelectual, el cual mantiene una división entre el derecho de autor y la propiedad industrial que es la que abarca esta investigación. Los signos distintivos se conforman por las marcas, avisos comerciales, nombres comerciales, indicaciones geográficas y denominaciones de origen.

MARCAS

Se ha llegado a la figura central de la investigación, la marca, signo distintivo por excelencia y que representa para una empresa o negocio no solo la mezcla de letras con dibujos, dibujos o simples nombres, formas tridimensionales, y ahora más recientemente debido a las reformas en la Ley, las marcas pueden constituir sonidos, olores, la imagen comercial, abriendo un parteaguas de posibilidades. Las marcas son uno de los activos intangibles más importantes que dan el prestigio y la posición dentro de un mercado competitivo.

Respecto a definiciones doctrinales correspondientes a este apartado se apoyará en los juristas que han sobresalido en el estudio de la materia marcaria. El primero de ellos es el español Fernández (2020) el cual dice:

La marca es un bien inmaterial; esto es, un bien que no tiene una existencia sensible, sino que, por el contrario, necesita materializarse en cosas sensibles (*corpus mechanicum*) para ser percibido por los sentidos, siendo además susceptible de ser reproducido ilimitadamente y de modo simultáneo en diversos lugares.

Por su parte el abogado argentino Otamendi considera a la marca como el signo que distingue un producto de otro o a un servicio de otros, definición que pareciera simple, sin embargo, es la esencia de la marca es la distintividad, tesis que igualmente expone el jurista Rangel, ya que considera que la marca es un signo de que se valen los industriales, comerciantes y prestadores de servicios para diferenciar sus mercancías o servicios de los

de sus competidores. Como podrá observarse hay elementos en común con estas dos últimas definiciones, tenemos que la marca como signo distintivo se utiliza en un entorno comercial, esto es, que necesariamente tendrán que converger comerciantes en su sentido amplio (industriales, empresarios), y consumidores, ya que estos son a los que se va dirigido un producto o servicio y ellos necesariamente son los que tienen que identificar cuál es el de su mayor agrado, conforme a la experiencia que han adquirido de su compra o de algún servicio adquirido.

Ya se ha hecho mención que hablar de Propiedad Intelectual es pensar que no hay fronteras, especialmente hablando de marcas, y como es el estudio neural al que aboca en requisitos entonces hacer un análisis más detallado. En Ecuador se tiene como fundamento constitucional en materia de Propiedad Intelectual, sin embargo, se debe recordar que solo se establece que el monopolio temporal se otorga a artistas e inventores, dejando a un lado a los signos distintivos.

El fundamento constitucional del derecho marcario lo expone Solorio y menciona que el fundamento que establece las facultades que tiene el Congreso para legislar en materia de comercio y hace mención a que las marcas no suponen un privilegio por tiempo determinado. Las marcas entonces para el autor están más íntimamente ligadas al comercio y a regulaciones en materia de competencia económica.

Sin embargo pese a que los derechos que involucra una marca son totalmente distintos a los derechos de autor y los relativos a las patentes, no deja de formar parte de los bienes intangibles de una empresa y en cierto modo de la creatividad que se le podrá imprimir a una marca para que la misma se asocie a un producto o servicio y por ende a campañas publicitarias que la coloquen en la preferencia del público consumidor y en la mente de muchos de ellos, pero la creatividad que se le imprima a una campaña de publicidad, un anuncio o comercial no es lo que se protege sino las denominaciones, colores, letras en conjunto, sonidos, olores, hologramas e imagen comercial. En el ámbito internacional se cuenta con numerosos instrumentos que protegen a las marcas, ahora se debe ubicar en principio en las funciones que desempeñan las marcas para entender por qué es necesaria la protección no sólo a nivel local, sino a nivel internacional.

Las funciones de las marcas varían, como prueba y ejemplo de ello el autor argentino Di Fiori identifica las siguientes:

Las marcas desempeñan diversas funciones. Entre ellas están la distintiva, la de identificación de origen de los bienes y servicios, la de garantía de calidad, la publicitaria, la competitiva, la de protección al titular de la marca, la de protección al consumidor.

Las funciones que enuncia Di Fiori están enfocadas sobre cuestiones comerciales y protección al consumidor; se enfoca a las que por su parte menciona el suizo Martin Achard, mismas que el académico Nava Negrete incluye en su libro “Tratado sobre Derecho de Marcas” en dónde menciona que Achard estudia cinco funciones;

Función de Distinción; Función de Protección;

Función de Indicación de Procedencia; Función de Garantía de Calidad, y Función de Reclame.

Sin embargo, a criterio y siguiendo solamente la sistemática de Achard, se explica más adelante cuatro de las principales funciones distintivas de la marca y citaremos a otros teóricos que han aportado al estudio en este tema.

Función de distinción

Esta función consideramos que es el fundamento de la marca. En el mercado existen multiplicidad de productos e igual variedad de servicios, la persona que utilice la marca la hace para que el consumidor identifique su producto o servicio derivado de la existencia de ellos en el tráfico comercial. Para mismos o similares productos o servicios la marca será la que imprima la distinción entre ellos y servirá para que al final el consumidor relacione que lo ofrecido está amparado bajo una marca que es la de su agrado y cumple con sus deseos o exigencias.

Función de procedencia

Esta función tiene sus orígenes en la época del comercio en el Medievo, pero permanece hasta hoy y, según Fernández, es la función primaria y fundamental de la marca, sin embargo debido a las nuevas formas de negocios y dada la posibilidad de que se otorguen licencias de uso de marcas o se formalicen contratos de franquicia, a veces al consumidor puede dificultársele determinar quién es el titular de la marca.

Se puede mencionar como ejemplo ciertas marcas que tienen origen en determinados países: por las historias que se tiene de las mismas, se conoce que ZARA es una marca de ropa fundamentalmente europea, aunque la ropa se confeccione en países

orientales, o que Mc Donald's es un restaurante de comida rápida que tiene su origen en los Estados Unidos de América. Es por ello que la función de procedencia tiene sus relatividades y no es tan fuerte como podría ser en el caso de las denominaciones de origen.

Función de protección

Esta función será la consecuencia de que la marca obtenga un registro ante una oficina de gobierno y se constituyan derechos respecto de ella: el titular de la marca tendrá los elementos en caso de que sus competidores se aprovechen de la buena imagen de la marca o en su caso la utilicen para provocar un desprestigio de la misma; en otros casos la marca puede ser objeto de piratería. Así será quien tenga los derechos reconocidos sobre la marca, es decir, el titular, es quién podrá ejercer las acciones correspondientes para la defensa y protección de su marca.

Función de garantía de calidad

Esta función de la marca debemos considerarla en términos de subjetividad, misma que la ley no deberá exigir al momento de que se pretenda el registro. La función de calidad es subjetiva, ya que cada consumidor le dará al producto la calidad que estime de acuerdo a su experiencia, aunque no podemos dejar a un lado que ciertas marcas, por su posicionamiento o fama pueden llegar a adquirir cierto grado de notoriedad o renombre, mismo que las hacen ser las más reconocidas por el consumidor ya que implícitamente se asocia la calidad. En el caso de contratos de franquicia, por ejemplo, será el titular de los derechos y por supuesto de la marca el encargado de que sus franquiciatarios cuiden el elemento de calidad de su establecimiento y por ende de la marca.

A grandes rasgos, y a manera de mera introducción, es lo que podemos decir de las marcas; en capítulos consecuentes tendremos la oportunidad de estudiar cómo se conforma el derecho de una marca, quiénes intervienen en su proceso, la experiencia en Ecuador y también la experiencia internacional.

Avisos comerciales

Los avisos comerciales son aquellos que se utilizan para anunciar al público consumidor establecimientos y negociaciones comerciales, industriales o de servicios, a través de frases u oraciones con el fin de distinguirlos de los otros competidores. Como requisito la ley establece que al momento de solicitar el registro se especifique si el aviso

comercial tiene como objetivo anunciar productos o servicios con el fin de poderlos encuadrar dentro de la clasificación usada en las marcas. Tenemos aún una clase especial de avisos que serán los destinados a anunciar establecimientos comerciales.

En el sistema de registro del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, al tratarse de avisos comerciales previamente al enunciado o frase se distinguirán las letras A.C., (aviso comercial), para ser más asequible la búsqueda. La vigencia del registro del aviso comercial sigue la misma suerte que el destinado a las marcas y es de diez años contados a partir de la presentación de la solicitud con renovaciones por periodos iguales. Los avisos comerciales se registrarán por lo establecido para las marcas, pudiendo en fase contenciosa igualmente pedirse la caducidad o nulidad del registro, situación que no procede en los nombres comerciales ya que no existe un registro sino una publicación.

CAPÍTULO 3

LA MARCA EN LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Al hablar de marcas vienen a la mente una serie de imágenes relacionadas con objetos que nos pueden ser familiares y que conocemos a través de un dibujo, un símbolo, un nombre o un juego de palabras. Nos rodean la mayor parte del día, del tiempo, y nos pueden transportar a toda clase de pensamientos, recuerdos y hasta sensaciones. Se llega a crear un vínculo de familiaridad y de bienestar cuando el producto que la marca contiene, nos comparte cosas buenas, o en el caso de un servicio, lo que en el momento nos haya transmitido.

La propiedad industrial, al mantener características mercantiles y comerciales, al encontrarse regulada dentro del Convenio de París y al mantener una regulación nacional, se puede encontrar que en el Ecuador los signos distintivos tienen la siguiente protección. En el artículo 359 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación- “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”.

La función de protección de las diferentes mecanismos de producción o identificación de productos se encuentran dentro de la propiedad industrial; las marcas, patentes, modelos industriales u otros, en los que existe formas de identificar productos o servicios, calidad, precio u otras características que sean llamativas para el consumidor, el derecho de invención se puede encontrar en las patentes, ya que en ellas busca proteger el producto y su desarrollo para obtenerlo, mientras que las marcas buscan la identidad de producto o servicio frente a otros de similares características.

Las marcas se considera que gozan de derecho exclusivo frente a usos de terceros que quieren utilizar el signo en el comercio para diferenciar de otro producto, como se encuentra artículo 134 del Régimen Común sobre Propiedad Industrial de la Comisión de la Comunidad Andina, Decisión 486.- “A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro”.

Las marcas son la representación de signos distintivos, esto ayuda a la parte cognitiva del ser humano, ya que asocia la distinción de una cosa con otra, es creado para que las personas puedan identificar de forma más rápida un producto o un servicio, esto que provoca que su creador tenga los derechos la exclusividad del uso de la marca.

La naturaleza jurídica del Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas dice lo siguiente: “Las Partes Contratantes aplicarán el presente Tratado a las marcas que consistan en signos que puedan registrarse como marcas conforme a sus legislaciones” (OMPI, Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas, 2011), al ser las marcas un derecho subjetivo considerado un derecho personalísimo podemos encontrar que también es un derecho sobre bienes inmateriales.

A las marcas además de relacionarlas en ámbitos económicos, debemos darle la importancia que reviste el que tengan una regulación jurídica y por ende una protección, obviamente para evitar cualquier clase de malas prácticas relacionadas con el comercio. Los estudios de las marcas con sus especificaciones se encuentran dentro de los llamados Derechos Intelectuales, o bien Propiedad Intelectual. En nuestro primer apartado se introduce mediante un bosquejo, de todo lo que representa hablar de Propiedad Intelectual y así ubicar a las marcas.

La pertenencia de las marcas a la propiedad industrial

Ya que se dio una pequeña introducción respecto a las materias que comprende la Propiedad Intelectual, es necesario exponer las razones de por qué las marcas pertenecen a esta materia. El mercantilista Mantilla da una explicación de lo que es Propiedad Industrial;

Es el conjunto de derechos conocidos con el nombre más o menos técnicamente apropiado de Propiedad Industrial, cabe distinguir el grupo de los que tienen la función de proteger la negociación misma, de aquel otro cuyo contenido es un monopolio temporal de explotación.

Los derechos que tienden a proteger un negocio y darlo a conocer al público consumidor son por excelencia los signos distintivos; marcas, avisos comerciales y nombre comercial. El monopolio temporal de explotación les corresponde a las invenciones en el caso de las Patentes es de veinte años improrrogables a favor del inventor; los Diseños Industriales que tenían una vigencia de 15 años y con las nuevas reformas se han ampliado hasta 25 años su vida legal y los Modelos de Utilidad de 10

años. Las marcas no requieren un trabajo tan sofisticado como en el caso de los derechos de autor o las patentes.

Al respecto Lipszyc (2015) ilustra con una aportación interesante:

Entre los derechos de Propiedad Industrial, sólo el de patentes y los dibujos y modelos industriales tienen en común con el derecho de autor la finalidad de proteger la manifestación externa de un acto de creación: la marca es un distintivo, un símbolo destinado a indicar quién es el responsable de los productos y servicios puestos a disposición del público.

Los estudiosos en la materia no consideran a las marcas al nivel que pueden considerar una obra o un invento; podríamos pensar que se debe tal vez a las inversión de tiempo que se hace, tal vez en la inversión en dinero. Y podemos creer en el caso de las marcas que el simple apellido de una persona para distinguir coches no representa per se un trabajo intelectual.

Sin embargo, lo que rodea a la marca desde nuestra perspectiva representa un trabajo intelectual, pues para posicionar una marca en el gusto del público consumidor se requiere obviamente un trabajo de publicidad y estudios de mercado, que podemos considerar un trabajo de varias personas que en equipo logran lanzar una campaña publicitaria si estamos frente a una inversión de tiempo y creatividad. Dentro de las marcas tridimensionales el diseño puede tener elementos de una obra estética pero aplicada a un producto que se comercializará.

Todo lo anterior en nada importa al derecho ya que como se refirió anteriormente, dentro de las funciones de la marca la más importante es la distintividad y un segundo elemento derivado de la eficacia distintiva es que la marca no induzca a engaño o genere confusión, lo que estudiaremos en capítulos siguientes.

Ahora bien, en Ecuador las marcas se regulan bajo de Ley de la Propiedad Industrial, y la autoridad encargada del registro de marcas, la conservación de derechos respectivos y todo lo relacionado con su protección y difusión, es el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, organismo descentralizado de la Administración Pública, dependiente precisamente de la Secretaría de Economía, el cual cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propio.

El Instituto no sólo es el encargado de otorgar el registro o en su caso negarlo a favor de los titulares de marcas, sino que también ante este mismo organismo se

promueven nulidades, caducidades y cancelaciones de marca, teniendo así una doble función, que será materia para un capítulo posterior. Atentos a lo anterior, tenemos que las marcas se estudiarán dentro de la Propiedad Industrial no sólo por encontrarse reguladas por la Ley de la Propiedad Industrial, sino por sus características mismas que se denotará a continuación.

Tipos de marcas

Ya se ve que una marca es todo signo perceptible por los sentidos y susceptible de representarse que sirve para distinguir productos o servicios de otro de su misma clase o especie y que están compuestos por palabras, números, abreviaturas, colores, símbolos y más recientemente debido a las reformas se conforman de sonidos, olores, imagen comercial y hologramas.

Marca nominativa

Es aquella marca conformada por palabras, palabras con número, apellidos, pueden contener signos ortográficos al menos en nuestra lengua para la correcta lectura de la misma. Los elementos que la conforman son literales y no cuentan con diseño. Para ejemplificar se tiene las siguientes marcas.

CORONA 0 AIRBNB GOOGLE

(Registro 1225855) (Registro 1224277) (Registro 622721)

El titular de la marca se reserva el derecho a usar el tipo de letra que más le plazca, ya que lo que se protege con una marca nominativa de los productos o servicios que distingue es el nombre mismo, sin importar el tipo de letra si es manuscrita o el tamaño. Corresponde recordar que el titular deberá usar la marca tal cual la registró.

Marca innominada

Éstas distinguen productos o servicios a través de elementos primordialmente compuestos de diseños, figuras, logotipos que no contienen letras o palabras, el diseño mismo contendrá todo lo que la marca querrá transmitir. Como ejemplo tenemos estas marcas.



Marca tridimensional

Las marcas tridimensionales como su nombre lo indica son aquellas que consisten en tres dimensiones ancho, alto y fondo y pueden ser los empaques, envases o como se presentan los productos, y no contienen denominaciones ni diseños. Por lógica entendemos que las marcas tridimensionales se aplican solo a productos, ya que imaginar un servicio bajo los criterios anteriores resulta algo complicado. Igualmente, las marcas tridimensionales pueden estar ligadas a los modelos de utilidad o diseños industriales. A continuación, se ilustrara una marca tridimensional



Marcas mixtas

Las marcas mixtas estarán compuestas por diseño y denominación, igualmente por diseño y forma tridimensional, o denominación y forma tridimensional, como los ejemplos que a continuación se ilustran.



No se ha incluido las marcas que como consecuencia de la reforma en la materia sufrió nuestra legislación apenas meses atrás que motiva este trabajo de investigación se ha decidido dejarlas para explicarlas más adelante, sin embargo, hacemos la mención que éstas marcas son las olfativas, sonoras, imagen comercial o las compuestas por hologramas.

Para ejemplificar se tiene el caso de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea que es la oficina encargada del registro de marcas en la Unión Europea, además de otras cuestiones de conservación y protección de derechos. En la OPIUE se tiene vislumbrado el registro de marcas sonoras, esto es que deben ser presentadas en forma gráfica mediante notas musicales, para que así se conceda el registro.

De igual manera se permite el registro de las marcas olfativas en nuestro país, por ahora el medio admisible para representar las marcas olfativas es mediante una descripción detallada que indique o equipare a qué olor es similar o qué componentes tiene la marca. Otros casos señalan que se podría hacer mediante el depósito en la Oficina de marcas de los países que acepten esta posibilidad, de una muestra de la marca olfativa en cuestión.

Por ejemplo, en los Estados Unidos de América mediante el registro de marca 2,560,618, se trataba de proteger un líquido aceitoso empleado para cortar metal y un líquido aceitoso para separar metales en la industria metalúrgica bajo la clase número 4, que indicaba que era el aroma de la goma de mascar.

Marcas no tradicionales

El principal atributo de una marca, es su distintividad, ya que hoy en día convergen en el mercado infinidad de marcas, y el objetivo principal es que éstas sean distinguibles unas de las otras. Otamendi lo llama poder distintivo y de igual manera menciona que el carácter distintivo se mide o establece con relación a los productos o servicios que va a distinguir.

Por su parte, Fernández (2017), basándose en la Ley española, señala que la distintividad es la función básica de la marca y aporta que debe señalarse que el carácter distintivo es un concepto jurídico indeterminado que tiene que concretarse caso por caso.

Para apreciar el carácter distintivo de una marca apunta Magaña, siguiendo el criterio del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, se debe apreciar de manera global la mayor o menor aptitud de la marca para identificar los productos o servicios para los cuales fue registrada, atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada y en función de ello distinguir dichos productos o servicios de las de otras empresas.

Una marca es aquel signo cuya función es distinguir un producto o un servicio de otro, con la condición de que la línea de productos o servicios sean iguales o parecidos, como ya se ha mencionado. Si todas las marcas fuesen iguales o idénticas, o semejantes, un consumidor promedio no podría saber cuál marca es la de su preferencia respecto del producto o servicio que desea.

A partir de la premisa anterior, en el mercado no deben existir marcas que sean idénticas o semejantes en grado de confusión. Tenemos como excepción a la premisa anterior, que en el mercado podrán subsistir marcas similares cuando éstas pertenezcan a

un mismo titular. Otamendi al respecto ha hecho mención acerca de que, en una Ley Marcaria en cuyo contenido no esté presente la palabra confusión, será fácilmente evadible.

En la Ley de la Propiedad Intelectual-Ecuador, se demarca como causa de denegación para el registro de marca, la hipótesis en que una de ellas sea semejante en grado de confusión a otra de diferente titular y que amporen iguales o similares productos. De igual manera la semejanza en grado de confusión la encontramos como causa de nulidad del registro marcario, causa de oposición y cita de anterioridad. Por todo lo anterior, tenemos que semejanza y confusión son conceptos importantes en el derecho de marcas, y por ello será necesaria su comprensión y así su estudio.

Como primera premisa se tiene que, para crear confusión en el público consumidor, dos marcas tendrán que ser iguales o semejantes, de igual forma los productos o servicios que la marca ostenta deberán ser de una misma línea comercial. Como el concepto de igual o idéntico no generan gran problema, es la semejanza la que ha sido objeto de estudio y análisis. Otro elemento que juega un papel preponderante es el consumidor, ya que ha sido objeto de clasificación, al final el consumidor es el que percibe la marca y al cual se le puede generar la confusión.

La primera cuestión es qué se entiende por semejanza, para así determinar cuándo una marca lo es con otra. El consumidor que es el receptor de la marca, es a quién le traerá confusión si dos marcas son semejantes. Son varias las teorías que distinguen grados de consumidor de acuerdo a la atención que prestan al momento de adquirir un producto o solicitar un servicio

Semejanza entre marcas

La semejanza entre marcas en no se encuentra contemplada y el alcance de su determinación tiene ciertas pautas o lineamientos, doctrinales y de argumentación. Fernández al respecto señala:

Los criterios para determinar la semejanza entre las marcas dependen, en gran medida, de la estructura del signo. Por este motivo, al analizar la problemática de la semejanza de las marcas, es oportuno exponer separadamente los siguientes supuestos: la comparación de las marcas denominativas simples; la comparación de las marcas denominativas complejas; la comparación de las marcas gráficas; y la comparación de las marcas mixtas

Se explicó ya qué tipos de marcas existen, para esto se dejará a un lado los paradigmas y se introduce las marcas no tradicionales que son nuevas la Ley como ya se ha explicado. Hay marcas que consisten en denominaciones que pueden tener un significado conceptual o ser la composición de letras o números. Estas marcas, cuando tienen un significado conceptual, pueden referirse a alguna de las cualidades del producto, se conoce que en la legislación es impedimento de registro la hipótesis de tratarse de una marca descriptiva.

Por otra parte, están las marcas que se representan a través de un gráfico, y las se designan como marcas innominadas. En la doctrina española a las marcas innominadas se les conoce como gráficas, pero existen también las marcas figurativas que son aquellas que suscitan en la mente de los consumidores una imagen visual y al mismo tiempo evoca en los mismos un determinado concepto. La marca figurativa se caracteriza precisamente porque evoca el concepto del cual es expresión gráfica la imagen que constituye la correspondiente marca.

Con base en los rubros anteriormente descritos, llama la atención la incorporación hecha por Jalife, sobre los lugares dónde se expenden y promocionan los productos o servicios. En concordancia con la doctrina española la comparación entre dos marcas se hará desde distintos planos, es decir, cuando sean marcas con denominación simple (en Ecuador son las marcas nominadas) se le brinda un tratamiento distinto a la comparación para la determinación de la semejanza. De igual forma con los otros tipos de marcas como las denominativas compuestas, las marcas gráficas, las marcas figurativas, las marcas mixtas.

Comparación de marcas nominativas simples

Para determinar la semejanza entre marcas, tendrán que considerarse criterios apegados a la doctrina de varios estudiosos en el tema. Para hacer la comparación de dos marcas cuya denominación es simple, es decir, aquellas marcas cuya estructura se compone una sola sílaba o varias sílabas, se deberá de hacer en una visión de conjunto.

Una visión de conjunto, se refiere a que sobre la base de la totalidad de los elementos que integran la marca sin que esa sea separada de sus componentes, cuando se advierte que hay semejanzas, se debe determinar en qué plano, es decir, si la similitud es gráfica, fonética o conceptual. Todo lo anterior para evitar que ocurra un riesgo de confusión en el consumidor.

En el caso de marcas denominativas simples serán semejantes cuando tengan vocales idénticas y situadas en el mismo orden, a primer golpe de vista comparten un alto grado de semejanza lo cual anula por completo el elemento principal que es la distintividad. En las marcas denominativas simples tomando en consideración la jurisprudencia del Tribunal Supremo Español, debe de tomarse en cuenta la importancia del factor tópico.

El factor tópico significa que al comparar las marcas denominativas simples se otorga un valor destacado al hecho de la disparidad o coincidencia en las sílabas que encabezan las denominaciones, es decir, a aquellas letras o sílabas que más destaquen en una palabra o denominación se les dará mayor importancia al momento de determinar si una marca es o no es semejante.

Comparación de marcas nominativas compuestas

Son marcas formadas por dos o más palabras; para efectuar la comparación, se harán de acuerdo a la pauta de visión, lo cual significa que la marca debe apreciarse en su conjunto. Cuando estamos frente a dos marcas denominativas compuestas y queremos hacer la comparación para así establecer si existen o no semejanzas, lo que se debe hacer no es tomar los elementos de la marca y desintegrarla, ya que la hipótesis es que cuando un consumidor llega a estar frente a dos marcas no se detiene a diseccionar cada parte para analizarla.

El consumidor está diario expuesto a un sinnúmero de marcas, que se manifiestan a través de la constante publicidad. Por lo anterior la primera impresión que un consumidor tendrá de una marca, es el conjunto o lo que se le conoce como la pauta de visión. A la impresión de conjunto de una marca se le puede atribuir el carácter dominante de la misma, o sea el elemento que trae consigo más fuerza, que se imprime en la mente del consumidor.

La comparación entre marcas innominadas

La clasificación que hace la doctrina sobre las marcas gráficas (en Ecuador innominadas), no se suscribe solamente a una figura única, si no que distingue dos subcategorías; la marca puramente gráfica y la marca figurativa. La marca puramente gráfica, incorpora en la mente del consumidor la imagen del signo.

En cambio, la marca figurativa se caracteriza por desatar en la mente del consumidor una imagen visual y un determinado concepto. En opinión propia existen

marcas meramente gráficas que no están dotadas necesariamente de un significado, sino que le experiencia con la marca nos hacen dárselo.

Al momento de hacer la comparación de las marcas que tengan solamente diseño (innominadas), se hará de manera global, de modo que el impacto visual que generará al consumidor se evaluará como un todo. Una de las grandes virtudes de éstas marcas es que son captadas por un amplio mercado, que van desde niños pequeños y personas que no sepan leer ya que pueden identificar el producto o servicio por el simple dibujo.

Para determinar la semejanza entre marcas innominadas, se tomará la impresión visual. Por otro lado, la comparación se hará en un doble plano; el gráfico y el conceptual. Lo anterior hace que éste resulte un análisis más sofisticado, de igual manera podemos pensar que si una marca es semejante en el plano gráfico no será necesario hacer el análisis conceptual, la razón es que la impresión visual tiene un impacto mayor. Se evita así que subsistan dos marcas semejantes por el riesgo de confusión que invariablemente traerá al consumidor.

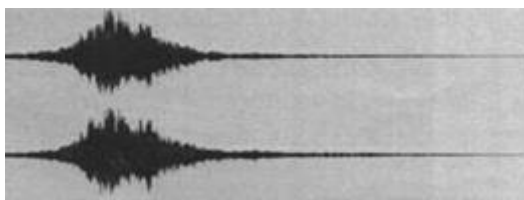
Marcas sonoras

Las marcas sonoras se conforman por sonidos de diversas clases "Los sonidos pueden ser musicales o no musicales. Los sonidos musicales pueden haber sido creados expresamente (es decir por encargo específico), o bien tomados de la amplia variedad de partituras musicales ya existentes. Los sonidos no musicales, por su parte, pueden haber sido creados, o bien simplemente reproducen sonidos que se encuentran en la naturaleza (por ejemplo, el trueno o rugido de un león).

Las marcas que se componen de notas musicales podrían de igual manera conformar una obra musical protegida por Derechos de Autor, que probablemente era como se protegían antes de configurarse las marcas sonoras. Respecto al distintividad es necesario saber si un sonido aislado, podrá ser asociado algún tipo de producto o servicio por parte del consumidor, o si es necesario que se combine con denominaciones o imágenes.

La forma de representación de una marca sonora en nuestro país y con base al tríptico informativo de Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI), son aceptables los pentagramas, fonogramas u onomatopeyas. La descripción puede ser mediante palabras que describan los instrumentos que se utilizan en las notas y se puede acompañar con un soporte material ya sea un archivo digital en diferentes formatos.

Se tiene el siguiente ejemplo, que protege productos de la clase 25, prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería y está representado de la siguiente manera (Comunidad Andina (CAN), 2021):



Cuya descripción es: *sonido de auto de carreras*. Marca que por la clase que protege podría ser descriptiva del producto.

En la práctica marcas que han sido aceptadas como marcas sonoras son varias, que van desde la característica forma de respirar de Darth Vader, hasta el rugido de un León. Como ejemplo se tiene el registro de una marca sonora que fue aceptada en la Unión Europea:

Ejemplos de marcas sonoras aceptables	
<p>MUE n.º 143 891 R 0781/1999-4 (ROARING LION)</p> <p>El (supuesto) sonograma se consideró incompleto, dado que no contenía una representación de la escala del eje temporal y del eje de frecuencias (apartado 28).</p>	Un sonograma que muestra un rugido de león. El gráfico está dividido horizontalmente en dos partes, con la parte superior y inferior reflejadas. Se observa un impulso inicial de alta frecuencia y amplitud, seguido de un sostenido de menor amplitud pero con una estructura de frecuencia compleja.

Mediante sentencia C-283 del 2001 que creó jurisprudencia en la Unión Europea el Tribunal Europeo de Justicia estableció que para una marca sonora la descripción con palabras no era suficiente para satisfacer el requisito de representación gráfica, con lo que estamos de acuerdo y que debe estar acompañada de una representación más robustecida como es el caso de un fonograma como se denota supra con la marca que se solicitó a registro en Ecuador y en ejemplo de la Marca en la Unión Europea.

Semejanza entre marcas sonoras

La representación de la marca sonora será plasmada en la solicitud mediante un fonograma, un pentagrama u onomatopeyas lo que a diferencia de las marcas olfativas nos dan más elementos visuales concretos. También se da el caso que en la solicitud de registro se haga la descripción del sonido, como es el caso de la marca con registro ante

la USPTO número 4,481,536, que es el silbido utilizado en las películas de la saga los Juegos del Hambre.

En caso de semejanza entre dos signos sonoros el panorama es parecido a la marca olfativa debido a que el consumidor al momento de percibirla lo hará a través de los sentidos, en este caso el auditivo y no gráfico tal cual podría percibir una marca tradicional.

Además de lo anterior, consideramos que, para presentar la marca sonora, además de la representación gráfica se acompañe a la solicitud un soporte material como un CD o una USB con el signo en comento. Cabe recordar por ejemplo en Derechos de Autor la obra debe fijarse en un soporte material, en marcas sonoras sería factible hacerlo para darle un apoyo al examinador al momento de entrar al examen de fondo. Para realizar la comparación entre dos marcas sonoras sostenemos que el examinador se puede guiar por el aspecto meramente auditivo, obviamente en el examen de fondo para así determinar un riesgo de confusión. Los elementos con los que debe contar son los siguientes:

a) Como es requisito contar con el fonograma, un pentagrama o demás componentes visuales su primera comparación serán entre estos elementos.

b) Al contar con un soporte material, estamos dotando de mayores nociones a un examinador para hacer un examen de fondo más minucioso y mejor fundamentado.

c) Se debe tomar en cuenta que clase de sonido se está estudiando en el examen de fondo, ya que pueden ser sonidos musicales, sonidos de la naturaleza, de animales, silbidos entre otros.

d) También la clasificación de marcas es importante para saber si los signos que se están comparando son de similares productos o servicios.

Sobre el Riesgo de Confusión al consumidor sabemos que este dependerá de la clasificación de la marca, como se mencionó en el párrafo anterior. Es decir, si las marcas sonoras que se estudia su semejanza se aplican a productos o servicios idénticos o similares. Por ejemplo en el caso de servicios, la música de alguna tienda departamental, es otra forma de presentar al consumidor un signo distintivo, y si existe el Riesgo de Confusión se percibe desde otra forma que en un signo tradicional.

Se denota que es un gran reto determinar la semejanza entre marcas sonoras, hemos encontrado en la práctica que muchas veces analizar la semejanza en grado de

confusión de dos marcas tradicionales, es complejo y juega mucho el papel de la argumentación, ahora pensar en el estudio de dos marcas no convencionales se antoja difícil.

Sin embargo, se cree que se tienen que hacer valer otros elementos, como ya mencionamos los soportes materiales que coadyuvarían a robustecer los estudios de semejanza para comenzar a establecer los paradigmas al caso en concreto. Y aunado a lo anterior contar con la flexibilidad como estudiosos de la materia de marcas, de que estamos frente al panorama de signos no tradicionales y que se le tiene que dar un tratamiento diferente.

Día a día se convive con marcas sonoras sin dar cuenta, y he aquí la importancia de que cada signo tenga su distintividad para evitar que el consumidor caiga en confusión. Al final, un sistema de marcas eficiente siempre va a velar que el elemento principal de distintividad de las marcas se respete en cada uno de sus registros si es posible y así tener una sana competencia entre empresarios, los consumidores sepan que lo que compran es lo que estaban buscando.

CONCLUSIÓN

Por lo tanto, cabe mencionar que sobre que la Propiedad Intelectual se encuentra en la mayoría de los aspectos de la vida cotidiana, y que su debida protección estimula la economía de un país, refuerza la certeza jurídica de los titulares de derechos, fomenta la libre competencia, protege a los creadores, a los consumidores y a los inventores. Un país que tenga normas sólidas sobre Propiedad Intelectual y los mecanismos para hacer valer los derechos de los sujetos involucrados será un país atractivo para otras economías y por ende tendrá un sólido crecimiento.

Así mismo, sobre la introducción a las marcas no tradicionales a nuestro país, se considera que era necesaria debido a que los paradigmas han cambiado con la tecnología, en el caso de las marcas que se perciben con los sentidos como son las marcas olfativas y sonoras en la USPTO y EUIPO ya se tenían contempladas y su no reconocimiento en nuestro país traía una desventaja competitiva para los titulares que querían ingresar en el mercado ecuatoriano que ya se encontraban operando, al no tener protección de este tipo de activos intangibles. Lo anterior representaba una desventaja para el consumidor, ya que, al no haber un mecanismo de control, a través de registros se daba el caso de que había marcas como las olfativas que se iban confundiendo por aromas similares para el propio comprador.

De igual forma, ara marcas sonoras la propuesta es que desde que se presenta la solicitud de registro se presente además con un soporte material que contenga el sonido a proteger y al momento de analizar la semejanza en grado de confusión sea mediante el sonido en sí en su soporte material y le da elementos al examinador para poder determinar anterioridades. En el caso de oposiciones el opositor mediante las pruebas y los argumentos que presente que dará los elementos necesarios al examinador para determinar si la marca que se pretende registrar tiene la suficiente distintividad y no invade derechos. Para sonidos en general puede que el ejercicio sea más sencillo que en melodías, y para sonidos conocidos será más sencillo identificarlos.

Las marcas sonoras son aquellas que, se las pueden identificar por el sentido de la audición, mismo que puede ser por sonidos o melodías sin un significado aparente, pero que al consumidor le ayuda a identificar un producto o servicio en específico. Al ser una marca que gracias a los avances tecnológicos es posible registrarla porque se puede representar de forma clara los sonidos.

Al tener las marcas, una figura jurídica que le protege frente a la arbitrariedad, mismo que sirven para la protección del comercio y los derechos que son conferidos por la ley. Las marcas sonoras buscan ser parte de un medio competitivo en el que debe identificarse ante el consumidor, por lo que podemos ver en la legislación de la Unión Europea como la Ecuatoriana existe dentro de la ley en ambos países la apertura para el registro de las marcas sonoras, la diferencia surge en los requisitos para su inscripción, ya que existe en la Unión Europea la apertura para facilitar el registro de las marcas sonoras por medio de la ayuda tecnológica y, en cambio, en el Ecuador le seguimos dando el mismo trato a las marcas sonoras como marcas tradicionales y demoramos el proceso de registro

Por último, se puede concluir que la introducción de marcas no tradicionales a nuestro país era necesario y que su forma de presentación al igual que en otras partes del mundo es un tema que se debe superar ya que dada su naturaleza no debería darse un tratamiento en fase de registro como si fuera una marca convencional, sino ir más allá y adoptar como posibles los soportes material en registro para un estudio más a detalle.

BIBLIOGRAFÍA

- Comisión de la comunidad Andina. (2013). *Propiedad intelectual*.
https://www.propiedadintelectual.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/08/decision_486.pdf
- Adriano, E. A. (22 de 02 de 2006). *Derecho publico o privado*.
<file:///C:/Users/byron/Downloads/derecho-publico-y-derecho-privado.pdf>
- CARVAJAL CERÓN, FERNANDO. (2013). *TRABAJO DE TITULACIÓN LOS DELITOS EN CONTRA DE LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL*. Quito:
<http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/4053/3/T-UCE-0013-Ab-148.pdf>.
- coescop. (9 de 121 de 2016). https://lotaip.ikiam.edu.ec/ikiam2019/abril/anexos/Mat%20A2-Base_Legal/codigo_organico_de_la_economia%20social_de_los_conocimientos_creatividad_e_innovacion.pdf
- CONSEJO, D. (. (16 de 12 de 2015). *Legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas*. <https://www.boe.es/doue/2015/336/L00001-00026.pdf>
- CONSEJO, R. (. (14 de 06 de 2017). *Sobre la marca de la Unión Europea*.
<https://www.boe.es/doue/2017/154/L00001-00099.pdf>
- CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 2008*. (20 de 08 de 2008).
https://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_const.pdf
- Intelectual, O. M. (2016). *Principios básicos de la propiedad industrial*. Suiza: chemin des Colombettes.
- Jalife, M. (13 de 02 de 2019). *Inicia registro de marcas no tradicionales en el país*.
<https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/mauricio-jalife/inicia-registro-de-marcas-no-tradicionales-en-el-pais/>
- OMPI. (11 de 05 de 2007). *RELACIÓN ENTRE LOS PRINCIPIOS EXISTENTES EN MATERIA DE MARCAS Y LOS NUEVOS TIPOS DE MARCAS*.
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_17/sct_17_3.doc
- OMPI. (25 de 7 de 2008). *COMITÉ PERMANENTE SOBRE EL DERECHO DE MARCAS*.
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_19/sct_19_2.pdf
- OMPI. (28 de 04 de 2008). *La representación y la descripción de marcas no tradicionales*.
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_19/sct_19_2.pdf
- OMPI. (27 de 11 de 2011). *Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas*.
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_259.pdf

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (WIPO) World Intellectual Property Organization. (s.f.). *¿Qué es la propiedad intelectual?* <https://www.wipo.int/about-ip/es/>

Quisaguano, J. E. (12 de 06 de 2020). https://www.redalyc.org/journal/6002/600263428006/html/#redalyc_600263428006_ref16.

Quisaguano, J. E. (12 de 04 de 2020). *Marcas no tradicionales: Nuevas perspectivas y viejos retos*. https://www.redalyc.org/journal/6002/600263428006/html/#redalyc_600263428006_ref16

16