Facultad de Derecho

Tema:

Las marcas notorias a la luz del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, la Creatividad y la Innovación

Trabajo de Titulación para la obtención del Título de Abogado/a

Presentada por:

Sergio Rene Carrera Padilla

Tutor:

Mgtr. Teodomiro Andrés Ribadeneira Molestina

Quito, marzo de 2022

RESUMEN

La presente investigación tuvo como objetivo determinar la efectividad del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, la Creatividad y la Innovación (COESCCI) en la protección de las marcas notorias. Para ello se partió por realizar una revisión al sistema jurídico de las marcas a nivel internacional, enfocándose en lo referente a las marcas notorias. Posteriormente, se repasó el ordenamiento jurídico concerniente a la propiedad intelectual, con énfasis en la propiedad industrial dentro de la cual se abarcan a los diferentes tipos de marcas. Además, se hace alusión a un caso internacional (Colombia) referente a una demanda de irregistrabilidad de un signo distintivo por considerar atenta a los derechos de propiedad de una marca notoria. Finalmente, se analiza el COESCCI en lo referente a los mecanismos de protección que contempla esta norma para los signos distintivos notoriamente conocidos. Obteniendo como resultado que, el Código protege efectivamente los derechos de las marcas notorias, pero también impide que se generen prácticas desleales y monopólicas al impedir que la irregistrabilidad de aquellos signos que no afectan a este tipo de marcas.

Palabras clave: Marcas Notorias; Signos distintivos; COESCCI; Propiedad Intelectual; Propiedad Industrial

DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN DE NORMA ÉTICA Y DERECHOS

El presente documento se ciñe a las normas éticas y reglamentarias de la Universidad de Los 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 de Los 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 de Los 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.

Nombre: Sergio Rene Carrera Padilla
C.I. 1713903209

DEDICATORIA

Dedico esta de tesis primero a Dios por permitirme tener vida, salud ya que con la bendición de Él logre concluir mi carrera.

A mi familia, mi esposa Gissela, mis hijas Martina y Paula, porque son el motor de mi vida, las que me han llevado a cada día esforzarme en todas las actividades que realizo.

A mis padres Mónica y René, por apoyarme incondicionalmente y mostrarme el camino de la superación, por forjarme como la persona que soy en la actualidad.

A mis hermanas, por el apoyo que siempre me brindaron día a día en el transcurso de cada uno de los años de carrera universitaria.

A mis maestros, amigos, y en especial a mis jefes Dr. Bruce Horowitz y Abg. Byron Robayo por apoyarme en este camino y llegar a culminar mi carrera.

ÍNDICE

DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN DE NORMA ÉTICA Y DERECHOS iii

DEDICATORIA iv

RESUMEN ii

ABSTRACT ix

INTRODUCCIÓN 1

CAPÍTULO I: MARCAS NOTORIAS 3

1.1 Signos distintivos 3

1.2 Derecho marcario 7

1.3 Las marcas notorias 11

CAPÍTULO II: PROPIEDAD INTELECTUAL 14

2.1 Definición 14

2.2 Objetivo 16

2.3 Tipos 17

2.4 Propiedad Industrial 20

2.5 Marca Notoria 22

2.6 Análisis caso propiedad industrial ámbito internacional 22

CAPÍTULO III: LAS MARCAS NOTORIAS EN EL COESCCI 26

3.1 Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, la Creatividad y la Innovación (COESCCI) 26

3.2 Capítulo VI. De las Marcas 27

3.3 Capítulo XV. Signos Distintitos notoriamente conocidos 31

3.4 Procedimientos para reconocer la notoriedad de un signo 33

3.5 Análisis del tratamiento de un caso de marca notoria en la legislación ecuatoriana. 35

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Tipos de propiedad intelectual..... 18

TESIS: LAS MARCAS NOTORIAS A LA LUZ DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, LA CREATIVIDAD Y LA INNOVACIÓN

Autor: Sergio René Carrera Padilla

Correo electrónico: sergiorene77@hotmail.com

RESUMEN

La presente investigación tuvo como objetivo determinar la efectividad del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, la Creatividad y la Innovación (COESCCI) en la protección de las marcas notorias. Para ello se partió por realizar una revisión al sistema jurídico de las marcas a nivel internacional, enfocándose en lo referente a las marcas notorias. Posteriormente, se repasó el ordenamiento jurídico concerniente a la propiedad intelectual, con énfasis en la propiedad industrial dentro de la cual se abarcan a los diferentes tipos de marcas. Además, se hace alusión a un caso internacional (Colombia) referente a una demanda de irregistrabilidad de un signo distintivo por considerar atenta a los derechos de propiedad de una marca notoria. Finalmente, se analiza el COESCCI en lo referente a los mecanismos de protección que contempla esta norma para los signos distintivos notoriamente conocidos. Obteniendo como resultado que, el Código protege efectivamente los derechos de las marcas notorias, pero también impide que se generen prácticas desleales y monopólicas al impedir que la irregistrabilidad de aquellos signos que no afectan a este tipo de marcas.

Palabras clave: Marcas Notorias; Signos distintivos; COESCCI; Propiedad Intelectual; Propiedad Industrial

ABSTRACT

The objective of this research was to determine the effectiveness of the Organic Code of the Social Economy of Knowledge, Creativity, and Innovation (COESCCI) in the protection of well-known trademarks. To this end, it was based on a review of the legal system of trademarks at the international level, focusing on what refers to well-known trademarks. Subsequently, the legal system concerning intellectual property was reviewed, with emphasis on industrial property within which the different types of trademarks are covered. In addition, reference is made to an international case (Colombia) concerning a claim for the irregistrability of a distinctive sign as infringing on the property rights of a well-known mark. Finally, the COESCCI is analyzed about the protection mechanisms contemplated by this standard for well-known distinctive signs. Obtaining as a result that, the Code effectively protects the rights of well-known trademarks, but also prevents the generation of unfair and monopolistic practices by preventing the irregistrability of those signs that do not affect this type of trademarks.

Keywords: Notorious Marks; Distinctive signs; COESCCI; Intellectual Property; Industrial Property.

INTRODUCCIÓN

Formulación del problema

Las violaciones a la propiedad intelectual (PI) es una preocupación latente a nivel mundial, aun cuando en la actualidad gracias al avance de la tecnología se tiene a disposición sistemas de protección para los productos creados, así como se cuenta con defensa comercial económica y jurídica. En un sentido amplio, la propiedad intelectual se entiende como un conjunto de normas jurídicas que protegen los bienes de naturaleza incorporal de diferentes órdenes. Por tanto, se puede decir que, abarca las ideas, conceptos y expresiones creadas por la naturaleza humana; dicho de otra manera, aquellos productos creados por el intelecto de las personas.

En concordancia a lo expresado anteriormente, se debe decir que, los derechos de propiedad intelectual son un conjunto de normas jurídicas a las que se puede recurrir en caso de necesitar protección, indemnización y conservación de los derechos sobre una creación intelectual. Y, en tal virtud, esta protección se considera como un derecho fundamental, que se expresa en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948).

Las marcas son uno de los objetos de la protección de la propiedad intelectual, y se encuentran sujetas a los principios universales de Derecho marcario, siendo el principio de distintividad una condición *sine qua non*[1] una marca puede acceder a la protección definida en los postulados de este derecho, es decir, es una exigencia que establece que, para que un signo tenga acceso a protección debe estar revestido por distintividad. Así mismo, el principio de exclusividad permite que se evite el riesgo de confusión como resultado de la similitud de características distintivas en los signos de diferentes marcas.

Si bien todas las marcas requieren de protección, las marcas notorias, debido a su alto renombre y reconocimiento, este tipo de marcas requieren de un marco normativo superior al de las marcas ordinarias, y esto es lo que se busca analizar en esta investigación; si estas marcas tienen la protección especial dada por sus características particulares.

Objetivos de la investigación

[1] Expresión latina que significa “sin la cual no”.

General

Determinar la efectividad del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, la Creatividad y la Innovación (COESCCI) en la protección de las marcas notorias.

Específicos

- Definir el sistema jurídico de las marcas, haciendo énfasis en las marcas notorias.
- Realizar una introducción a la propiedad intelectual, teniendo como eje central a las marcas.
- Identificar los mecanismos de protección explícitos en el COESCCI respecto a las marcas notorias

Justificación de la investigación

La presente investigación se lleva a cabo, debido a la importancia de la protección de la propiedad sobre todo de aquellos productos de la creatividad de las personas como son las marcas, las cuales suelen ser usadas por otras empresas sin autorización del propietario de la idea, e inclusive llegan a monetizar con ellas y/o suplantarlas para afectar a terceros. En este orden de ideas, identificar las medidas de protección establecidas en la normativa ecuatoriana permitirá que los propietarios de estas marcas, sobre todo de las notorias, puedan contar con información sobre las medidas que deben tomar en caso de sufrir un caso de suplantación o uso no autorizado de su marca por parte de otros.

CAPÍTULO I:
MARCAS NOTORIAS

1.1 Signos distintivos

En la actualidad, los signos distintivos son de gran importancia dentro de la sociedad contemporánea, caracterizada por la libertad en el ámbito industrial y comercial, que se suma a la existencia de un régimen de competencia y libre mercado. Uno de los signos distintivos de mayor relevancia son las marcas, las cuales se han convertido en un activo primordial de las organizaciones modernas.

Las marcas cumplen un papel relevante dentro de las empresas, debido a la internacionalización de los mercados de bienes y servicios a causa de la globalización. Como producto de ello, hoy por hoy es común que las organizaciones busquen nuevos clientes en otras naciones, y que se preocupen por elegir el medio de canalización más idóneo para el contacto con el consumidor final, tomando en cuenta que debe brindar la posibilidad de diferenciar el producto o servicio del resto de competidores. Esto considerando que, generalmente el consumidor únicamente conoce el producto que requiere, y la marca es la forma en que logrará distinguirlo del resto (Fernández, 2001).

De acuerdo con Bercovitz (2003) la marca es un signo que permite a las personas identificar y distinguir un producto o servicio en el mercado. Según Martínez y Soucasse (2000) “La marca constituye un signo o medio que permite al empresario identificar sus productos y servicios, y distinguirlos de otros productos o servicios iguales o similares ofrecidos por terceros en el mercado” (pág. 367). Por tanto, el derecho sobre la marca no radica en el signo abstracto por sí solo, sino en la relación que los individuos hacen entre este y el producto o servicio que adquieren.

La principal función de la marca es identificar y distinguir tanto a los productos como a los servicios ofertados por una empresa. De ahí que Breuer citado en Martínez y Soucasse (2000) menciona que:

> La marca se identifica con el producto que distingue y, desde luego, cuanto mayor es la difusión y aceptación de ese producto, mayor valor adquiere aquella para su titular. Simultáneamente, la marca sirve para propender a esa difusión, pues es fácilmente recordada por esa clientela. (pág. 367)

Por su parte Di Guglielmo citado en Martínez y Soucasse (2000), expresa que la principal función que cumple la marca es evitar que el cliente sea víctima de engaños, y en el caso de la empresa le permite la formación y consolidación de su clientela, ya que al darle ciertas características le ayuda a que estos lo elijan entre otros similares. Otamendi (2010) agrega que la marca, cuando se encuentra registrada, confiere el derecho exclusivo de uso a su propietario, lo que implica que este tiene la posibilidad de prohibir a terceros el uso de este signo, evitando que se genere cualquier tipo de confusión que pudiera afectar el derecho exclusivo de la marca. Es en esta medida que la marca se convierte para su titular en una propiedad de la que puede disponer cuándo y cómo lo requiera, es decir, puede utilizarla o autorizar su uso a otros, ya sea a cambio de una retribución o no.

Gondra (1996) señala que las marcas cumplen una doble función que influye directamente en su modelo de regulación. La primera función se refiere a su contribución con el orden del mercado, manteniéndolo libre de toda confusión. En este sentido, la competencia se concibe como el principio ordenador del aspecto económico de la sociedad, al ser el eje y motor de la economía de mercado que debe protegerse en función del interés general (Vicent, 1991). Por tanto, se requiere garantizar el desarrollo de la actividad empresarial en un clima de licitud y lealtad, es decir, es necesario que la normativa jurídica contemple y regule satisfactoriamente los signos con los cuales las organizaciones puedan diferenciarse, y así lograr abarcar una mayor cuota de mercado.

La segunda función se refiere a que, dentro de un mercado competitivo la marca se considera como un factor de progreso. Esto se debe a que, cuando los consumidores tienen la posibilidad de elegir entre diferentes productos disponibles en el mercado, las empresas se ven impulsadas a mejorar continuamente la calidad de sus productos bajo una determinada marca, la cual busca satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes (Gondra, 1996).

En un mercado como el actual, donde existe una variada oferta de productos que se encuentran a fácil disposición de los clientes, estos no volverán a elegir uno que no haya

logrado satisfacerlos. En tanto que, un consumidor satisfecho se convertirá en un cliente leal de una marca que cumple con sus necesidades y expectativas, por lo que, elegirá esa marca en sus futuras compras. De ahí que las marcas se convierten en el mecanismo que permite a los empresarios ser recompensados por ofertar bienes y servicios de alta calidad.

La marca es uno de los signos distintivos que es regulado por el sistema de la propiedad industrial, que cumple la función de distinguir los diferentes productos y servicios existentes en el mercado, acción que tiene importantes implicaciones a nivel económico y empresarial (Haro, 2019). Es por lo que, este signo cuyos elementos básicos son: i) el signo o medio; ii) los productos o servicios distinguidos; y, iii) el elemento psicológico (Martínez & Soucasse, 2006), se convierte en un mecanismo que permite la libre competencia en el ámbito mercantil. Respecto a los elementos de la marca, varios autores concuerdan en que el último elemento es el que establece la representación de la marca en la mente del consumidor, es decir, donde se definen las características del producto que porta una determinada marca.

De ahí que la imitación de los signos distintivos que permiten la diferenciación de un producto de otro se convierte en un comportamiento que merece una fuerte sanción. Esto debido a que, perjudica los intereses de una empresa que actúa lealmente en el ámbito comercial, al intentar aprovecharse de su reputación para obtener ganancias por medio de la imitación de su marca, así como por generar confusión entre los consumidores, lo cual afectaría sus intereses.

Las marcas son el reflejo de una organización, y en esta medida permiten a los clientes distinguir los productos y servicios que esta ofrece de los de sus competidores; dándoles la posibilidad de comercializarse de manera más efectiva y obtener ganancias suficientes que recompensen la inversión realizada por la empresa. En esta medida el INAPI (2021) reconoce cuatro funciones esenciales de la marca:

a) **Diferenciar los productos y servicios de una empresa de los del resto de competidores:** Las marcas permiten a los consumidores distinguir los productos y elegir aquel que satisface sus necesidades y cumple sus expectativas, o simplemente identificar al producto o servicio que le es conocido por la publicidad a la que tenido acceso. En esta medida, este signo distintivo no sólo permite la diferenciación de productos y servicios, sino que también ayuda a distinguirlos dentro de la misma empresa que los produce.

b) **Identificar el origen comercial de un producto o servicio:** Por medio de la marca, los consumidores pueden remitirse a una empresa en concreto que, si bien puede no ser reconocida en el mercado, si lo es por este. Por consiguiente, las marcas diferencian los productos o servicios existentes dentro de un grupo que son idénticos o similares y provienen de otras empresas. De ahí radica la importancia de la protección de las marcas.

c) **Identificar la calidad de un producto:** Además, la marca permite resaltar las cualidades del producto o servicio ofertado, de forma que el consumidor puede estar seguro de la calidad de este. A esta característica se la denomina función de garantía. Es importante dejar en claro que, la marca no siempre es propiedad única de una empresa, ya que su titular puede concederla por medio de licencias a otras organizaciones con el objetivo de obtener ganancias de este hecho. Pero para mantener la reputación de la marca es imprescindible que los licenciatarios cumplan a cabalidad las normas de calidad definidas por el dueño de la marca.

d) **Fomentar la venta de los productos o la prestación de los servicios asociados a la marca:** Además de las funciones antes descritas, las marcas sirven también para promover la comercialización, la venta de productos y la prestación de servicios. Por tanto, no sólo se emplean para diferenciar productos y servicios o para identificar una empresa o una cualidad concreta, sino para incrementar las ventas. Es por lo que, la selección de marcas es una actividad altamente delicada, ya que esta permitirá o no atraer la atención del consumidor y generarle confianza, acción que se conoce como función de atracción del interés del consumidor.

Dadas las funciones de las marcas se puede decir que estas no son simples identificadores de un producto o servicio, sino que son una forma de garantía de la calidad permanente del mismo. En este sentido, las empresas deben ser cuidadosas al momento de diseñar su marca, así como protegerla adecuadamente para que esta no sea usada por terceros sin su autorización, generando confusión y engaño al consumidor final.

Una vez definido que son los signos distintivos, en este caso las marcas, a continuación, se procede a hablar sobre el derecho marcario, una práctica legal que rige el sistema de protección de marcas en la actualidad.

1.2 Derecho marcario

El origen de la protección marcaria se asocia a la práctica gremial del Medievo, que consistía en establecer una marca identificatoria a un determinado producto. El propósito inicial de dicha protección marcaria era hacer ilegal que un artesano intentara o hiciera pasar sus bienes como los de alguno de los agremiados. A medida que las actividades de manufactura y marketing alejaron a los consumidores de las fuentes de los productos, las marcas se convirtieron en el factor clave para la identificación y diferenciación del origen de estas. A partir de entonces el uso de las marcas se convirtió en una herramienta útil para acreditar la titularidad sobre los bienes, sobre todo cuando estos iban a trasladarse de un sitio a otro. De esta manera, los titulares tenían la posibilidad de reclamar la propiedad de los bienes, en caso de su extravío, al reconocer sus marcas (Besen & Raskind, 1991).

En Inglaterra, los gremios locales empezaron a ganar reputación por la calidad de sus productos, pero para mantener esa calidad fue necesario que identificaran a los miembros que producían productos de menor calidad, de modo que estos no pudieran perjudicar a todo el gremio. Así, los gremios solicitaban a sus miembros marcar sus productos para supervisar la calidad de estos. Al respecto se puede mencionar el caso Southern vs. How de 1618 donde por primera vez en Inglaterra se registró una infracción al derecho de marcas (McKenna, 2007).

Es importante tener presente que, en sus inicios el derecho marcario no estaba centrado en el consumidor, sino en los titulares de las marcas, ya que la confusión podía

causar una detracción de la clientela del propietario de la marca, como se hace evidente en el caso de American Wash-board Co. vs. Saginaw Manufacturing Co. de 1990 donde la Corte señaló que "la acción privada es conferida, no para el beneficio del público, a pesar de que ese sea su efecto incidental, sino en virtud de la invasión por el demandado de lo que constituye la propiedad exclusiva del demandante" (McKenna, 2007, pág. 103).

Posteriormente fue la perspectiva económica la impulsora de focalizar la atención en el consumidor. Es por lo que, "el valor de una marca para la empresa que la usa [...] es el ahorro de los costos de búsqueda de los consumidores que se hace posible en virtud de la información que la marca divulga o confiere con respecto a la calidad de la marca de la empresa" (Landes & Posner, 2003, pág. 168).

En este sentido, la marca permite que los consumidores ahorren en aquellos costos que serían invertidos en descubrir si un producto es el mismo que previamente había sido consumido y preferido. Esto tomando en cuenta que las marcas son mecanismos útiles para transmitir información respecto a las características de los productos que no son evidentes. De modo que el consumidor puede asociar un sabor determinado a cierta marca; si tal marca no existiera, el sabor únicamente podría encontrarse en caso de lograr volver a probar el producto que ha gustado.

Esta situación deja en claro que el beneficio económico de las marcas era el foco de atención inicial del derecho marcario, no tanto así la protección de los consumidores. Esto debido a que:

> Las marcas fueron originalmente empleadas para identificar a quienes hacían joyería en la Edad Media, aunque las marcas de los artesanos fueron empleadas en alfarería desde tiempos antiguos. Aunque su intención original puede haber sido la de identificar al productor en virtud de un posible fraude con respecto a la calidad de la aleación, pronto las marcas fueron empleadas para identificar el estándar de calidad de productores particulares. (Rodríguez, 2009, pág. 64)

En el siglo XIX empezó a ser evidente la necesidad de que el Derecho regule las situaciones sociales desprendidas de la evolución de la superestructura social, situación que dio como resultado el surgimiento de las marcas en el escenario económico-jurídico, las

cuales fueron consideradas como entes subjetivos de gran trascendencia dentro de la actividad comercial. Además, la revolución industrial en economías capitalistas impulsó el desarrollo de la producción en serie, donde las marcas empezaron a jugar un papel fundamental para la identificación de los productos y servicios en el mercado, al permitir a las empresas distinguir sus productos de los del resto de competidores y mostrar su procedencia (Bertone & Cabanellas, 1989).

Dada esta necesidad, en aquella época un legislador europeo emitió un régimen de excepción que definía la tutela efectiva de las creaciones por parte de sus titulares, instrumento capaz de proteger de cierta forma los bienes inmateriales. Años más tarde, el interés fue proteger la difusión de las marcas más allá de las fronteras nacionales, dando origen a las primeras legislaciones internacionales, como el Convenio de París, las cuales buscaron proteger los derechos de los titulares de marcas notorias (Villacreses, 2008).

No obstante, a partir de 1988 las marcas empiezan a ocupar un lugar cada vez más importante entre los activos intangibles de las empresas, y con ello, ciertas fusiones y adquisiciones que se generaron principalmente en Estados Unidos se fijaron en valores por encima de los de los activos tangibles de las organizaciones; esto por las perspectivas a futuro que se esperaba genere en el mercado una marca que goce de difusión y prestigio. Desde aquel entonces fueron varias las empresas norteamericanas que empezaron a incorporar dentro sus activos intangibles a sus marcas, valores que se reflejaban en sus balances financieros, y con ello pudieron evitar pérdidas económicas, dejando ver la importancia que tiene una marca de prestigio y reconocimiento en el mercado para la compañía (Villacreses, 2008).

Esto tomando en cuenta que, una marca conocida es producto de una permanente inversión por parte de su propietario en variables como producto, precio, plaza y promoción; esfuerzo que se debe proteger de conductas fraudulentas que buscan aprovecharse del prestigio y reconocimiento ganado por la marca en el mercado. Es ahí de donde se resalta la importancia la vigencia de los instrumentos jurídicos internacionales, supranacionales e internos que buscan impedir cualquier tipo de imitación o uso indebido.

En el ámbito jurídico la adhesión de diferentes naciones del mundo a la Organización Mundial del Comercio (OMC) generó la creación de un nuevo instrumento internacional, el

Acuerdo sobre los Aspectos de la Propiedad Intelectual (ADPIC), mismo que otorgó mayor protección a las distintas modalidades de Propiedad Intelectual, con relación a los convenios y tratados anteriormente vigentes. Debido a que el ADPIC no tenía impacto directo sobre la normativa supranacional, los países miembros de la OMC se vieron obligados a promulgar sus propias normas, pero ajustadas a los estándares mínimos exigidos por el ADPIC (Villacreses, 2008).

Al respecto, se debe mencionar que si bien existen instrumentos jurídicos internacionales que regulan la protección de las marcas, el alcance de estos va a depender de lo previsto en los mismos. En este sentido, es pertinente hablar sobre el derecho marcario según lo establecido para los países miembros de América Latina, encontrándose entre ellos el Ecuador.

A este respecto, la protección de los signos distintivos, en la legislación andina el artículo 134 de la Decisión 486, establece que para que el signo pueda acceder a registro debe contar con aptitud para distinguir productos y/o servicios en el mercado. Mientras en su artículo 135 menciona que "no podrán registrarse como marcas los signos que (…) b) carezcan de distintividad". Así mismo en esta decisión se "reconoce tanto una capacidad distintiva "intrínseca" como una capacidad distintiva "extrínseca", la primera se refiere a la aptitud individualizadora del signo, mientras que la segunda se refiere a su no confundibilidad con otros signos" (CAN, 2021, pág. 9).

Lo dispuesto en esta Decisión de la Comunidad Andina de Naciones deja ver que bajo su régimen jurídico el registro de la marca tiene un doble requisito de distintividad; el primero tiene que ver con su capacidad de individualizarse de los competidores y el segundo con su capacidad de no confundirse con otro signo.

En cuanto al procedimiento de registro de las marcas, el artículo 138 de Decisión 486 de la CAN establece la solicitud de registro debe presentarse en la oficina nacional competente y se deben incluir los siguientes requisitos:

> a) el petitorio;
> b) 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;

c) los poderes que fuesen necesarios;

d) el comprobante de pago de las tasas establecidas;

e) las autorizaciones requeridas en los casos previstos en los artículos 135 y 136, cuando fuese aplicable; y

f) de ser el caso, el certificado de registro en el país de origen expedido por la autoridad que lo otorgó y, de estar previsto en la legislación interna, del comprobante de pago de la tasa establecida, cuando el solicitante deseara prevalerse del derecho previsto en el Artículo 6 del Convenio de París (CAN, 2017, pág. 52).

Para la aprobación de la solicitud de registro de la marca, el solicitante debe esperar la respuesta por parte de la nacional competente para dicho fin, la cual se dará en un plazo máximo de 30 días luego de revisados los requisitos entregados (CAN, 2017).

Al respecto de lo mencionado anteriormente se puede decir que, bajo la normativa andina el registro de las marcas tiene que seguir ciertos pasos hasta lograr la solicitud de aprobación requerida, y que, además, si bien esta es una normativa internacional contempla lo definido dentro de la legislación de cada nación, en este caso del Ecuador. Por ello, es importante conocer lo que expresa el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación l respecto, aunque de este se tratará en el Capítulo 3 del presente documento.

En tanto, a continuación, se hace alusión a las marcas notorias, siendo este tipo de signos distintivos el objeto de estudio de la presente investigación.

1.3 Las marcas notorias

En el ámbito marcario se distinguen diferentes tipos de marcas que, conforme con su naturaleza pueden clasificarse en renombradas, notorias, figurativas y mixtas; además de estas en varias legislaciones se reconocen las marcas olfativas, auditivas e inclusive aquellas que distinguen algún color en particular (Cabrera, 2012). Pero en la clasificación uno de los factores fundamentales a tomar en cuenta es el grado de difusión en el mercado y su aceptación, pues es por medio de estos factores que la marca alcanza su prestigio y reconocimiento, ya sea en un determinado sector reconocido o a nivel mundial, que permiten

a sus propietarios obtener grandes utilidades por las inversiones realizadas para su promoción.

Como se ha mencionado anteriormente, si bien existen varios tipos de marcas, el objeto de estudio de la presente investigación son las marcas notorias, en las cuales se centrará la presente sección.

De acuerdo con González (2005, pág. 42) la marca notoria es "generalmente conocida por el sector pertinente del público al que se destinan los productos, servicios o actividades que distingue aquella". Es decir, es aquella que, aunque no se encuentra registrada, es altamente conocida en el sector, lo que facilita a su propietario solicitar su registro o anular el registro de una marca idéntica o similar a la suya (Vargas, 2006).

Según menciona Zuccherino y Mitelman (1997) la marca notoria para considerarse como tal debe reunir dos requisitos fundamentales: i) el conocimiento de la mayoría del público y ii) la mención de la marca debe inducir al público la asociación con el producto o servicio que ofrece la marca. Estos requisitos se desprenden del hecho de que las marcas notorias son el resultado de la penetración e imagen que ha logrado adquirir en la mente del consumidor.

De ahí que, la figura de las marcas notorias tiende a superar los pilares del derecho marcario debido a su necesidad de impedir que terceros obtengan el registro en el país, impidiendo su acceso al mercado al legitimo titular del signo distintivo; obligándolo en ciertos casos a adquirir el registro teniendo que pagar elevadas sumas de dinero para obtener la marca que le pertenece. Esto para evitar que otros se aprovechen del prestigio y reputación que legítimamente ha adquirido la marca notoria (Villacreses, 2008).

Tomando en cuenta las definiciones anteriores se puede mencionar que la marca goza de notoriedad cuando ha logrado obtener un lugar importante en cierto sector comercial, aunque esto puede ser distinto de una legislación a otra, ya que va a depender de su registrabilidad y la normativa referente a las marcas en cada nación, y cuando en estas se considere que una marca es notoria.

Dada la importancia de las marcas a nivel económico y comercial, la mayoría de las naciones en el mundo han adoptado un sistema de protección marcario, en el cual se establece el derecho al uso exclusivo de una marca a través de su registro ante una autoridad gubernamental. Para acceder a la posibilidad del registro de una marca, entendida como una palabra, dibujo o diseño esta debe estar restringida por signos distintivos, los cuales son sujetos a revisión previa por parte de la autoridad responsable para determinar si son o no distintivos (Rangel, 2011).

La definición de lo que es o no distintivo se establece en normas nacionales referentes a las marcas y signos distintivos, así como en instrumentos internacionales que expresan las condiciones bajo las cuales una marca puede acceder al registro, y con ello a su exclusividad. Entre los requerimientos se establece una lista de vicios, irregularidades y limitaciones que de detectarse imposibilitan el acceso al registro (Rangel, 2011). En esta medida, es importante contar con una normativa que establezca las condiciones que debe cumplir una marca para su registro, y que esto no ocasione perjuicios a terceros.

La marca notoria puede mostrar un alto de grado de conocimiento por parte de sus consumidores, en respuesta a su composición. Al respecto González (2005, pág. 108) menciona que "la singular aptitud para su difusión de las marcas denominativas, precisadas de la comunicación de la imagen, facilitan su conocimiento por el público en general y en círculos de población más amplios que las marcas gráficas". En virtud de ello, una marca puede ser de varios tipos, es decir, denominativa, gráfica e inclusive mixta, pero para que llegue a ser una marca notoria requiere de características como la exclusividad, la cual conseguirá cuando menos similitudes tenga con otros signos distintivos.

Luego de lo mencionado anteriormente, se puede concluir que la marca notoria si bien tiene las mismas características de una marca, se diferencia de estas en la medida que dado la intensificación de su uso goza del reconocimiento del público al que se dirige el producto que se comercializa bajo ella, lo que le genera no solo una ventaja competitiva ante sus rivales, sino también un nivel de protección superior por parte de la normativa vigente.

CAPÍTULO II:
PROPIEDAD INTELECTUAL

2.1 Definición

Para hablar de propiedad intelectual, primero es importante entender que es una materia, que, en un sentido amplio se concibe como "todo ser corpóreo o incorpóreo, apropiable o inapropiable por el hombre, perceptible o no por los sentidos, que ocupa un espacio físico en la naturaleza". En un sentido jurídico se puede definir a la cosa como "todo lo que tiene entidad ya sea corporal o espiritual, natural o artificial, real o abstracta susceptible de ser apropiado, que hace parte del patrimonio de personas naturales o jurídicas o que permanece sin dueño". Pero es sobre las cosas inmateriales o incorporales sobre las que se puede establecer la propiedad intelectual (Canaval, 2008, pág. 12).

Para Álvarez (1995) la propiedad intelectual se concibe como una propiedad especial que recae sobre los bienes inmateriales, es decir, sobre aquellas cosas que son susceptibles de ser divulgadas o reproducidas por cualquier medio y en esta medida ser aprovechada en el sector del comercio y la industria. Según Canaval (2008) la propiedad intelectual se define como "La propiedad o dominio que recae sobre cosas inmateriales o incorporales, tales como las ideas o pensamientos producto del intelecto, imaginación, genialidad o talento de las personas" (pág. 29)

De acuerdo con Díaz (2008) la propiedad intelectual se refiere:

> Al conocimiento y la información que forman parte de los inventos, las creaciones e incluso los signos y las palabras. Su función específica es convertirlos legalmente en bienes privados intangibles y transables en el mercado, por un periodo determinado de tiempo y con ciertas restricciones. (pág. 25)

De ahí que esta se considera como una relación social que se establece en virtud de los derechos y deberes, facultades y exclusiones que se rigen bajo un conjunto de reglas que se encuentran globalizadas, especialmente debido a la firma de los ADPIC.

Desde la antigüedad los seres humanos han empleado signos para identificar objetos fabricados en serie e inclusive mencionar cual es el origen del vino o del aceite, siendo estas las primeras ocasiones en que se emplearon las marcas. El primer reconocimiento de derecho de autor es el copyright Bill de la reina Ana de Inglaterra, dado en el siglo XVIII. Pero es a partir de 1980 que el tema de la propiedad intelectual toma importancia, sobre todo a nivel internacional (Abarza & Katz, 2002).

En el año de 1970 se produce el *show down* de la productividad norteamericana, fenómeno que influyó en el comportamiento de las empresas e instituciones en el ámbito tecnológico. Fue a partir de entonces que en Estados Unidos que las compañías empezaron a notar la importancia de proteger los resultados de sus investigaciones de otros competidores que con mucha facilidad empezaron a apropiarse de estos. Un claro ejemplo de ello fue el acelerado crecimiento de las empresas japonesas y coreanas a partir de la copia de la tecnología estadounidense. A partir de entonces los empresarios del campo farmacéutico, electrónico y del entretenimiento, iniciaron acciones para conseguir que las autoridades de las diferentes naciones empezaran a defender los derechos de la propiedad intelectual, entre ellas: Argentina, India, Corea, Brasil, España, Grecia, Chile y México (Olson, 1991).

Dato este contexto, en los Estados Unidos se empezaron a trabajar en varias normativas encaminadas a la protección de la propiedad intelectual de las empresas, las cuales terminaron consagrándose en las negociaciones de la Ronda de Uruguay del GATT y en la ADPIC. Las cuales impulsaron a los países en desarrollo a modificar sus legislaciones en cuando a la protección de la propiedad intelectual, ajustándose en gran medida a los estándares norteamericanos.

Luego de definirse que es la propiedad intelectual y de donde se remonta esta, a continuación, se detalla el objetivo de la propiedad intelectual, a fin de conocer cuál es el fin de su creación para la protección de las marcas notorias.

2.2 Objetivo

La Propiedad Intelectual se relaciona con las creaciones de la mente como son las invenciones, obras literarias y artísticas, al igual que los símbolos, nombres e imágenes utilizados en el comercio. En este sentido, la propiedad intelectual puede ser de seis tipos: i) derecho de autor; ii) patentes; iii) marcas; iv) diseños industriales; v) indicaciones geográficas; vi) secretos comerciales (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual - WOPI, 2021). Siendo la tercera la que concierne a esta investigación.

Los Propiedad Intelectual se emplea para la protección de los derechos de los dueños de las patentes, los derechos de autor o las marcas, garantizando su exclusividad sobre ciertos tipos de conocimiento e información. Por su parte, las patentes protegen invenciones que se caracterizan por ser novedosas y tener un alto nivel inventivo; los derechos de autor protegen a los autores de trabajos artísticos y literarios; y las marcas protegen los signos, permitiendo a sus titulares distinguir sus productos y servicios de los de sus competidores (Heinemann, 2012).

La legislación que protege la propiedad intelectual, de los tipos antes mencionados, permite a sus propietarios obtener reconocimiento y/o ganancias por sus creaciones. Así mismo, ayuda a equilibrar el interés de los innovadores y el interés público. De ahí que el sistema de propiedad intelectual busca fomentar un entorno propicio para la creatividad e innovación, basado en derechos (WOPI, 2021).

Dos razones que fomentan que las naciones promulguen leyes de propiedad intelectual se deben del objetivo de esta. En primer lugar, porque permiten proteger legalmente los derechos morales y patrimoniales de los titulares respecto de sus creaciones y los derechos de la sociedad en general para tener acceso a estas. Y, en segundo lugar, porque incentiva la creatividad y el uso de los resultados de los conocimientos desarrollados, así como contribuye al fomento de prácticas comerciales leales que contribuyan a su vez al desarrollo económico y social de los países (INAPI, 2021).

En definitiva, se puede decir entonces que el objetivo de la propiedad intelectual es entregar a los creadores, inventores o propietarios de una creación, en este caso una marca notoria, la protección de sus invenciones para que estas no sean usadas por terceros sin su autorización y que, por tanto, no se lucre de estas, ni engañen al público consumidor.

Tomando en consideración que existen diferentes clases de creaciones e invenciones, también la propiedad intelectual tiene distintos tipos los cuales protegen a estas dadas sus características. Por tanto, a continuación, se presentan los tipos de propiedad intelectual que existen y a que creaciones protegen.

2.3 Tipos

Los derechos de propiedad intelectual son aquellos que se entregan a las personas sobre las creaciones de su mente, y que se suelen entregar al creador por un plazo determinado. Estos derechos se dividen en dos sectores principales:

1) Derechos de autor y derechos con él relacionados, son los derechos de los creadores de obras literarias y artísticas, estos están protegidos por el derecho de autor por un plazo mínimo de 70 años después de la muerte del autor (Congreso Nacional, 1998, p. 21). Aquí también se ubican los denominados derechos conexos, los derechos de los artistas intérpretes y ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión. El objetivo principal de estos derechos es fomentar y recompensar la creatividad.

2) Propiedad industrial, este sector a su vez se divide en dos esferas principales:
    a. La protección de signos distintivos, particularmente marcas de fábrica o de comercio e indicaciones geográficas. Su protección tiene como finalidad estimular y garantizar una competencia leal y proteger a los consumidores.
    b. Se protegen las invenciones protegidas por patentes, los dibujos y modelos industriales, y los secretos comerciales. Su fin es proteger los resultados de las inversiones en el desarrollo de nueva tecnología, con el propósito de generar incentivos y medios para financiar las actividades de investigación y desarrollo. (Organización Mundial del Comercio, 2021)

Por su parte el ADPIC establece como categorías o tipos de propiedad intelectual a los que se detallan en la tabla siguiente:

Tabla 1. Tipos de propiedad intelectual

Tipos de propiedad intelectual		Definición	Plazo de vigencia de la protección
Marca		Signo visible y novedoso que identifica a productos, servicios o empresas, incluidos los sonidos y los atributos identificables por el olfato. Signo visible y novedoso que identifica a productos, servicios o empresas, incluidos los sonidos y los atributos identificables por el olfato	10 años, renovables
Indicación geográfica (IG)		Nombre que identifica a los productos como originarios de un territorio específico, cuando su calidad se atribuye fundamentalmente al origen geográfico. Varios productores pueden usar una misma IG	A perpetuidad
Nombre de dominio		Nombre exclusivo acompañado de un número del protocolo de Internet que identifica a los computadores en la red, registrado por la Corporación de Internet para la asignación de nombres y números	3 años, renovables
Patentes y otros	Patente de invención	Innovación que sea nueva, muestre un nivel inventivo suficiente y tenga aplicación industrial	20 años, no renovables
	Modelo de utilidad	Artículo cuya forma sea reivindicable, tanto en su aspecto externo como en su funcionamiento, y siempre que preste alguna utilidad	10 años, no renovables
	Diseño industrial	Toda forma que sirva de patrón para fabricar otras unidades, siempre que sea novedosa y que tenga una apariencia especial perceptible	10 años, no renovables
	Información no divulgada	Datos de pruebas para obtener autorización de las autoridades competentes a fin de comercializar un producto determinado, relacionados con la eficacia y seguridad de los productos farmacéuticos y químico-agrícolas cuya creación exigió un esfuerzo considerable. No pueden darse a conocer ni usarse para aprobar productos genéricos	5-10 años, no renovables

Tipos de propiedad intelectual		Definición	Plazo de vigencia de la protección
Variedad vegetal		Conjunto de plantas comercialmente nuevas, distintas, homogéneas y estables de un solo taxón botánico del rango más bajo conocido, que pueda definirse por la expresión de los caracteres resultantes de uno o varios genotipos	20-25 años, no renovables
Derechos de autor y conexos	Derechos de autor	Varios derechos exclusivos tales como los de reproducción, distribución y otros respecto de formas de expresión. Incluyen el software y puede incluir compilaciones de datos, pero no los datos propiamente tales. No protegen ideas, procedimientos, métodos de operación o conceptos matemáticos en sí.	Según el ADPIC, 50 años a contar de la muerte del autor; según los TLC, 70 años no renovables
	Derechos conexos	Varios derechos exclusivos de artistas intérpretes, ejecutantes y productores de fonogramas respecto de sus interpretaciones, ejecuciones o fonogramas —reproducción, radiodifusión, comunicación al público y otros	
Otras formas de control	Secreto comercial	Información confidencial bajo control privado, no fácilmente accesible para expertos, que tenga valor comercial por ser secreta y que haya sido objeto de medidas razonables para mantenerla en reserva	Protección legal indefinida
	Medidas tecnológicas de protección	Dispositivos, software o ambos que controlan el acceso a contenidos e informaciones a fin de mantenerlos en reserva o para permitir solo un acceso selectivo a ellos	Protección legal indefinida
	Contratos privados	Acuerdo privado entre partes que puede incluir licencias, arrendamientos u otras formas contractuales que generan derechos y obligaciones. Su alcance puede ser mayor que el de las normas de propiedad intelectual	Protección legal según vigencia del contrato

Fuente: OMC, OMPI, ADPIC

Estos tipos de propiedad intelectual permite que las organizaciones puedan combinar varios instrumentos para proteger sus inventos o creaciones, aunque esta normativa de protección cuenta con un balance entre los derechos exclusivos de los titulares del derecho

de propiedad intelectual y los intereses de la colectividad. Equilibrio que es el resultado de una larga construcción de instituciones y normativas relacionadas a este tema.

2.4 Propiedad Industrial

El término propiedad industrial abarca las patentes, marcas registradas, diseños, y otros similares, a diferencia de los derechos de autor que contemplan las creaciones literarias y artísticas. A diferencia de la propiedad intelectual, que únicamente abarca los derechos absolutos definidos en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), la propiedad industrial también contempla lo descrito en la ley ecuatoriana por medio de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado (2011).

En esta investigación se hablará acerca de la propiedad industrial, de las marcas, que son signos que distinguen los productos y servicios de una empresa de los de sus competidores. Generalmente, las marcas se componen de letras, palabras o nombres, aunque las frases, logos, imágenes, diseños, jingles, colores e inclusive aromas pueden concebirse como marcas (Ezenarro, 2014).

Las marcas permiten a sus titulares evitar que terceros utilicen signos idénticos o similares sin su autorización y que pudieran ocasionar un riesgo de confusión sobre el origen comercial de estos a los consumidores. Comúnmente, las marcas deben registrarse, aunque en varios países la protección de la marca únicamente se basa en el simple uso de un signo en el comercio (marcas de derecho común). Las marcas se constituyen como el único derecho de propiedad intelectual que no tiene limitación en el tiempo: el registro de las marcas es renovable indefinidamente; vigencia que es aplicable también a las indicaciones geográficas (OMPI, 1983).

A nivel económico, la protección de la marca genera incentivos para sus titulares, los cuales pueden ser empleados en mejorar la calidad de los productos y servicios que tienen una marca registrada. Adicionalmente, reducen los costos de transacción en que incurre el consumidor, ya que conoce la calidad de los productos de cierta marca y no requiere probar otros. Por otro lado, los costos sociales derivados de la protección de la marca son bajos ya que únicamente se excluye el uso de ciertos signos protegidos, pero no se prohíbe la

producción de determinado producto de cierta marca, lo que si pasa en el caso de las patentes y los derechos de autor (Heinemann, 2012).

En el ADPIC se establecen los derechos de la propiedad intelectual de los signos, en el cual consta que cualquier signo si tiene capacidad distintiva puede constituir una marca, aunque en los casos que intrínsecamente ciertos signos no tengan capacidad distintiva, podrán registrarse como marca si el uso que de ellos se ha hecho les otorga este carácter. Si bien esta definición ocasiona problemas en casa de aquellos signos genéricos, puesto que algún empresario puede usarlo alegando capacidad distintiva por su uso, lograr su registro y obtener el derecho de exclusividad sobre él (Schmitz, 2012).

Respecto al uso, en el ADPIC no se establece la obligatoriedad de uso de una marca registrada. Sin embargo, de darse un caso de estos, en el Acuerdo se definen normas mínimas para su regulación. Se indica la determinación de un período de tres años, después del cual se puede pedir la nulidad del registro de la marca por falta de uso. Entre las razones válidas que pueden justificar la falta de uso y evitar la caducidad de la marca es el uso por un tercero bajo el control del titular de la marca. Esta norma es similar a la que se expresa en la Convención de París, con la diferencia que esta última no define un plazo fijo para la caducidad del registro, sino “un plazo equitativo” y si “el interesado no justifica las causas de su inacción” (OMPI, 2021).

En función de lo compartido anteriormente, se debe decir que, es relevante que el público en general conozca en principio, la diferencia entre lo que es propiedad industrial y propiedad intelectual, sobre todo para todo dirigido al sector de Pymes y microempresarios del país que podrían ignorar esta diferencia sustantiva ya que el uso adecuado de la propiedad industrial permitirá a las empresas, diferenciarse del resto de empresas, y a su vez, poder salvaguardar su inversión oportunamente para que el desarrollo de sus productos y/o servicios sean únicos en el mercado.

En el Ecuador, los derechos intelectuales abarcan esencialmente a la propiedad intelectual y los conocimientos ancestrales. Su regulación es un mecanismo que permite la adecuada gestión de los conocimientos, a fin de fomentar el desarrollo científico, tecnológico, artístico y cultural, e para incentivar la innovación. Estos derechos asegurarán el efectivo ejercicio de los derechos fundamentales de las personas, las empresas y la

sociedad, ya que contribuye a la pertinente difusión de los conocimientos sin dejar de beneficiar a sus titulares y a la sociedad (Asamblea Nacional, 2016).

A nivel nacional es el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI), que es el "organismo técnico de derecho público, adscrito a la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT)" (2021), y autoridad nacional competente, que ejerce las facultades de regulación, gestión y control de los derechos intelectuales. organismo encargado de proteger, fomentar, divulgar y conducir el buen uso de la Propiedad Intelectual desde el enfoque de tres áreas distintas: la Propiedad Industrial, Derecho de Autor y las Obtenciones Vegetales. En este caso compete hablar sobre la primera área, que se refiere a la protección que tiene toda persona natural o jurídica sobre sus invenciones, diseños industriales, circuitos integrados, marcas, signos distintivos, lemas comerciales y otros elementos relacionados con el mercado, la industria y el comercio (Universidad de Cuenca, 2021).

En definitiva, se puede decir que la propiedad industrial es el conjunto de derechos exclusivos que se aplican sobre bienes intangibles, como lo son las marcas notorias, que son considerados como activos de sus propietarios, y, por ende, busca que cualquiera que desee aprovecharse de ese sin consentimiento de su titular será sancionado por la ley, según la gravedad de su falta; dependiendo esto de la legislación vigente en cada nación.

2.5 Marca Notoria

Como ya se manifestó anteriormente, se puede decir que marca goza de notoriedad cuando ha logrado obtener un lugar importante en cierto sector comercial, aunque esto puede ser distinto de una legislación a otra, ya que va a depender de su registrabilidad y de la normativa vigente de cada nación, y cuando en estas se considere que una marca es notoria.

2.6 Análisis caso propiedad industrial ámbito internacional

Para analizar la normativa internacional referente a la propiedad industrial y específicamente de las marcas notorias en el ámbito internacional, se hace alusión al caso colombiano de la marca Juan Valdez, en el cual se solicita la irregistrabilidad de la marca

JUAN´S DAUGTHER por considerarse que ha incursionada en las causales a) y h) del artículo 136 de la Decisión 486 del Régimen Común sobre Propiedad Industrial de la Comisión de la Comunidad Andina (2000).

> 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 puede causar confusión o de asociación
>
> 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 (pp. 61-62).

De acuerdo con la Decisión 486 (2000) para que el registro de una marca sea negado según el inciso a) se requiere que se cumpla tres supuestos: i) que el signo sea idéntico o semejante a uno previamente solicitado o que ya se encuentre registrado por un tercero; ii) identidad o relación existente entre los productos o servicios por la marca que solicita el registro con una previamente solicitada o registrada; iii) que existe riesgo de confusión o de asociación por parte del consumidor entre los signos y producto o servicios de la marca solicitante con la previamente solicitada o registrada. Si no se cumple alguno de estos tres supuestos la marca puede ser registrable. Respecto a este inciso, en el caso se realizó un análisis comparativo de los signos basado en criterios jurisprudenciales y doctrinarios de confundibilidad donde no se detecta semejanzas ortográficas, conceptuales, gráficas o fonéticas que generen confusión. Dado el

En cuanto al inciso h) la Decisión 486 (2000) establece que para negar el registro de una marca se deben cumplir dos supuestos:

> i) el signo solicitado sea una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de un signo notoriamente conocido; ii) el signo genere confusión o asociación con el titular de un signo notorio o sus productos o servicios, dando lugar al aprovechamiento injusto de la reputación del signo notorio (p. 33)

Para determinar la notoriedad de un signo distintivo es preciso traer a colación el artículo 224 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual establece: "Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido" (p. 50).

Respecto al sector pertinente, el artículo 230 (Comisión de la Comunidad Andina, 2000) de la misma normativa andina incluye dentro del sector pertinente para determinar si un signo es notorio, los siguientes:

> a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique;
> b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o
> c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique (p. 51).

En cuanto a los criterios para determinar la notoriedad de un signo distintivo el artículo 228 de la Decisión 486 (2000) establece los siguientes criterios:

a) El grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;
b) La duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;
c) La duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;
d) El valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover los productos o servicios, o el establecimiento o actividad a los que se aplique;
e) Las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;
f) El grado de distintividad inherente o adquirida del signo;
g) El valor contable del signo como activo empresarial;

h) El volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o,
i) La existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;
j) Los aspectos del comercio internacional; o,
k) La existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero (p. 51).

Los criterios y factores antes definidos establecen que para determinar la notoriedad del signo distintivo es preciso que este sea reconocido dentro de un territorio y por un tiempo determinado, pero además las pruebas para tal efecto también incluyen el territorio extranjero, explícitamente de los países miembros de la Comunidad Andina.

Luego de analizar los aspectos relacionados con la i) identidad o semejanza de los signos; ii) los criterios de conexidad de los productos o servicios; iii) el riesgo de confusión o de asociación; iv) el aprovechamiento injusto del prestigio del signo; y v) la disolución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario, que es una protección especial concedida a las marcas notorias a la luz de la norma andina para defender su identidad que goza de una fuerza distintiva sobresaliente, y que, por consecuencia el uso de ésta por terceros no autorizados puede afectar a su prestigio y hacer perder su posición y significado de exclusividad en el mercado; se concluyó que el signo JUAN DAUGTHER no se encuentra incurriendo en las causales de irregistrabilidad establecidas en los literales a) y h) del artículo 136 de la Decisión 486 (2000, p. 32); porque si bien los signos comparte ciertos grafemas, tienen una diferencia ortográfica, visual y fonética distinta entre ellos, por lo que pueden ser diferenciadas con facilidad por los consumidores.

El análisis de este caso ha permitido determinar que, a la luz de la normativa de la Comunidad Andina (2000), los signos distintivos notoriamente conocidos gozan de una protección especial derivada del distintivo superior que tienen en comparación a otros tipos de marcas, y que, en este sentido, la jurisprudencia es precisa en establecer mecanismo para la protección de esta; así como para impedir que se generen atentados contra la competitividad en el mercado al impedir el registro de otras marcas.

En el siguiente capítulo de la presente investigación, se profundiza respecto a la propiedad industrial de las marcas, haciendo énfasis en los derechos intelectuales concernientes a las marcas notorias, desde el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos (2016), o también denominado Código Ingenios.

CAPÍTULO III:
LAS MARCAS NOTORIAS EN EL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, LA CREATIVIDAD Y LA INNOVACIÓN (COESCCI)

3.1 Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, la Creatividad y la Innovación (COESCCI)

El COESCCI fue aprobado el 9 de diciembre de 2016 como propuesta esencial para el cambio de la matriz productiva del conocimiento, de ahí que se enfoca en los ámbitos de la creación, la innovación, el impulso de las nuevas tecnologías, las regulaciones a la propiedad intelectual y el control de los saberes ancestrales (Asamblea Nacional, 2016). Con este código se derogó a la Ley de Propiedad Intelectual (2006) que regía desde el año 2006.

Con la creación de este Código se buscaba modificar de manera radical los paradigmas existentes respecto a la generación, uso aprovechamiento y distribución del conocimiento, por medio de la implementación de reglas jurídicas que establezcan reglas justas entre los diferentes actores sociales, así como crear las condiciones necesarias para lograr el acceso equilibrado a dichos conocimientos, de modo que se obtenga el mayor frado de satisfacción de las necesidades, así como el ejercicio pleno de los derechos de las personas y de la naturaleza.

Esta normativa también conocida como Código Ingenios, se compone de 628 artículos divididos en cuatro libros:

- **Libro I. Institucionalidad:** en este se regulan los sitios dedicados a la producción, transferencia y aprovechamiento de los bienes y servicios del uso del conocimiento. Se hace hincapié en el fortalecimiento humano, la

participación del sector productivo, y el acceso y soberanía a los entornos digitales.

- **Libro II. Investigación:** define la investigación responsable y la innovación. Se habla sobre la garantiza a la libertad de investigación con respeto a la ética, la naturaleza, el ambiente y el aprovechamiento de los saberes locales ancestrales, así como de los recursos biológicos y genéticos en este ámbito.
- **Libro III. Gestión del Conocimiento:** se establece la democratización de los beneficios y oportunidades de la gestión del conocimiento.
- **Libro IV. Financiamiento e Incentivos tributarios:** en este se reconoce la participación de los sectores público, privado, mixto y de la economía popular y solidaria (Asamblea Nacional, 2016).

Esta investigación se enfocará en el Libro III. De la Gestión de los Conocimientos, en el cual se establece la protección de los derechos intelectuales en todas sus formas, incluyendo principalmente la propiedad intelectual y los conocimientos ancestrales. De manera más específica se realiza un análisis del Capítulo VI. De las Marcas y el Capítulo XV. Signos Distintivos notoriamente conocidos, mismos que se ubican dentro del Título III. De la Propiedad Industrial,

3.2 Capítulo VI. De las Marcas

De acuerdo con el artículo 194 del COESCCI (2016), se entiende por marca a "cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado" (p. 40). En este sentido, el artículo 360 contempla que no se pueden registrar como marcas los signos que:

> 2. Carezcan de distintividad;
> 3. 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;
> 4. Consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican;
> 5. Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describirla 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;

6. Consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;

7. 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;

8. Consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica;

9. 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;

10. 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;

11. Contengan una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas;

12. Reproduzcan o imiten, sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como marcas, bien como elementos de las referidas marcas, el nombre, los escudos de armas, banderas y emblemas 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. Sin embargo, podrán registrarse estos signos cuando no induzcan a confusión sobre la existencia de un vínculo entre el solicitante y el estado u organización de que se trate;

13. Reproduzcan o imiten, sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como marcas, bien como elementos de las referidas marcas, los signos, sellos o punzones oficiales de control o de garantía adoptados por los Estados cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación;

14. Reproduzcan o imiten el nombre del Estado, los gobiernos locales o sus símbolos oficiales, así como los nombres, siglas y símbolos oficiales de las instituciones, organismos y entidades públicas, o los signos que constituyan marca país, salvo que su registro se solicite por la autoridad competente;

15. 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 del país;

16. Reproduzcan monedas o billetes de curso legal en el territorio del país, o de cualquier país, títulos valores y otros documentos mercantiles, sellos, estampillas, timbres o especies fiscales en general;

17. Reproduzcan, imiten o contengan la denominación de una variedad vegetal protegida en el país 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;
18. Sean contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres; o,
19. Contengan la denominación de una especialidad tradicional garantizada protegida (Asamblea Nacional, 2016, p. 65).

A estas prohibiciones, el Art. 361 (Asamblea Nacional, 2016)agrega que "tampoco podrán registrarse como marca los signos que afectaren derechos de terceros" (p. 66). En cuanto al procedimiento para el registro de las marcas, el Art. 223 del Reglamento de Gestión de los Conocimientos (2020), establece que se deberá presentar ante el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales una solicitud que debe contener:

1.El petitorio, contenido en un formulario que comprenderá lo siguiente:
a) Tipo de signo distintivo;
b) La indicación de la marca que se pretende registrar;
c) La naturaleza del signo;
d) La indicación de la clase a la cual corresponden los productos o servicios de acuerdo con la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza, con sus modificaciones vigentes;
e) El detalle de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro de la marca;
f) Descripción clara y completa del signo que se pretende registrar, que guarde coherencia con la reproducción de la marca;
g) 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.
h) Declaración de prioridad reivindicada, de ser el caso;
i) Identificación del solicitante;
j) Nacionalidad, dirección de domicilio y datos de contacto del solicitante. Cuando este fuese una persona jurídica, deberá indicarse el lugar de constitución;
k) Identificación del representante legal o apoderado, de ser el caso;
l) Dirección de domicilio y datos de contacto del representante legal o apoderado; y
m) Casilla o dirección de correo electrónico para notificaciones.
2. El documento que acredite el pago de la tasa;
3. La acreditación como representante legal o apoderado, de ser el caso;

4. Los consentimientos requeridos en los casos previstos en artículo 361 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, cuando fuese aplicable;

5.En el caso de los aspectos referidos en los dos incisos finales del artículo 360 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, se deberá adjuntar, de acuerdo a la naturaleza del signo, las pruebas que demuestren que el signo haya adquirido aptitud distintiva (SENESCYT, 2020, pp. 74-75).

El registro de una marca de acuerdo con el Art. 367 del COESCCI (2016) confiere a su titular el derecho a impedir que terceras personas realicen sin su consentimiento cualquiera de los siguientes actos:

1. Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;
2. Suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;
3. Fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales;
4. Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiera causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión;
5. Usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiera causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; y,
6. Usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio (p. 119).

En conclusión, es importante indicar que el momento que una persona natural o jurídica requiera una marca, es menester que tenga la información clara y correcta de todos los requisitos, deberes y derechos que involucran el pedido y uso de una marca y que deben ser tomados en consideración al momento de registrarla; es por esto que, se debe tener un pleno conocimiento de los requisitos que rezan en los artículos antes citados en la ley del COESCCI (2016).

3.3 Capítulo XV. Signos Distintitos notoriamente conocidos

De acuerdo con el Art. 459 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos (COESCCI) (2016), se concibe como signo distintivo notoriamente conocido a:

> (…) el que fuere reconocido como tal en el país o en cualquier país miembro del Convenio de París, ADPIC, o con el que el Ecuador mantenga tratados en materia de propiedad industrial por el sector pertinente, independientemente de la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido (p. 135).

Para determinar la notoriedad de un signo, el Art. 460 del COESCCI (2016), indica que se deben tomar en consideración los siguientes factores:

1. El grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro del país;
2. La duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera del país;
3. La duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera del país, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;
4. El valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover los productos o servicios, o el establecimiento o actividad a los que se aplique;
5. Las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega en el país;
6. El grado de distintividad inherente o adquirida del signo;
7. El valor contable del signo como activo empresarial;
8. El volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en el país;
9. La existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el país;

10. Los aspectos del comercio internacional; y,
11. La existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el país (p. 135).

Así también, en el Código Ingenios o COESCCI (2016), se establece un procedimiento para la declaratoria de notoriedad de una marca.

De acuerdo con los factores descritos en el artículo anterior, se puede decir que, para determinar la notoriedad de un signo distintivo, según el COESCCI, se requiere que este se haya difundido dentro de un territorio y en un tiempo determinado, ya que de su reconocimiento depende que este sea declarado como notorio.

Para la declaratoria de la notoriedad del signo distintivo el Art. 463 del COESCCI (2016), establece que el titular del signo debe solicitar a la autoridad competente los derechos intelectuales correspondientes, incluyendo en su solicitud las pruebas que considere pertinentes para demostrar su notoriedad, así como adjuntar el comprobante de pago de la tasa respectiva.

De ser aprobada la solicitud por parte de la autoridad competente el Art. 464 del COESCCI (2016), establece que "un signo distintivo declarado notoriamente conocido será protegido contra su uso y registro no autorizado (…), sin perjuicio de las demás disposiciones (…) que fuesen aplicables y de las normas para la protección contra la competencia desleal" (p. 136) .

En cuanto a los derechos del titular del signo distintivo, el Art. 465 de la misma normativa, se establece que:

> El titular de un signo distintivo declarado notoriamente conocido tendrá el derecho de impedir a cualquier tercero, sin su consentimiento, el uso del signo, en su totalidad o en una parte esencial, o una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción del mismo, susceptible de crear confusión, en relación con productos, servicios, establecimientos o actividades idénticas o similares a las que se aplique.
> También tendrá el derecho de impedir a cualquier tercero sin su consentimiento, el uso del signo, en su totalidad o en una parte esencial, o de una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción del signo, aún respecto de productos, servicios,

establecimientos o actividades diferentes a los que se aplica el signo declarado notoriamente conocido, si tal uso pudiese causar alguno de los efectos siguientes:

1. Riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo, o con sus productos, servicios, establecimientos o actividades;
2. Daño económico o comercial injusto al titular del signo por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo; o,
3. Aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo.

El uso podrá verificarse a través de cualquier medio de comunicación, incluyendo los electrónicos (Asamblea Nacional, 2016, p. 137)

Cuáles son los procedimientos para reconocer la notoriedad, dentro de un proceso judicial de oposición, y este procedimiento especial

3.4 Procedimientos para reconocer la notoriedad de un signo

A continuación, me permito manifestar los distintos procedimientos para reconocer la notoriedad de signos distintivos, tanto a nivel internacional, doctrinario y nacional:

Tanto la doctrina como la mayoría de las legislaciones internacionales contemplan el siguiente procedimiento para determinar y declarar la notoriedad de los signos distintivos.

1.- Declaración de notoriedad a través de un procedimiento administrativo de oposición: En otros países, y anteriormente en el Ecuador si se llega a reconocer la notoriedad dentro de un proceso de oposición se establecía la posibilidad de declarar la notoriedad de un signo, a través de un procedimiento administrativo de oposición, en el cual, se demuestre que el signo oponente es un signo notorio, en la mayoría de casos se declaraba la notoriedad, en la resolución de la oposición o en un recurso. En la actualidad, de acuerdo con la práctica y la jurisprudencia de la oficina nacional competente.

Por otro lado, en la legislación interna de acuerdo con lo establecido en el COESSI (2016), se establece un procedimiento exclusivo distinto al mencionado anterior mente para reconocer la notoriedad de los signos distintivos, a continuación, procedo a detallar el mismo.

2.- Procedimiento Especial Administrativo: En este procedimiento diferenciado, no es necesario estar dentro de un conflicto marcario, para que se declare una marca notoria, sino que puede solicitar en cualquier momento dicho reconocimiento ante la autoridad competente.

La norma establece el procedimiento de declaratoria en su Art. 463 del COESSI (2016) expresa:

> Art. 463.- Procedimiento de declaratoria. - El titular del signo distintivo solicitará a la autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales el reconocimiento de la notoriedad del signo distintivo. A la solicitud deberá acompañar las pruebas que considere pertinentes para demostrar la notoriedad del mismo, conforme los factores previstos en el artículo precedente; además deberá acompañar el comprobante de pago de la tasa respectiva. El pedido y las pruebas presentadas por la parte serán valoradas por la autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales para emitir la resolución o pronunciamiento respectivo. La solicitud de declaratoria de notoriedad podrá además efectuarse dentro de cualquier procedimiento administrativo que se esté sustanciando ante la autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales, siempre que al efecto se alegue de forma expresa, se consideren los factores detallados en este código, se acompañe el pago de la tasa respectiva y se observe en lo pertinente el procedimiento de declaratoria previsto en este artículo. En el caso de los recursos administrativos ordinarios se podrá conocer la notoriedad siempre que la misma haya sido alegada en la resolución impugnada (p. 136).

Así también el Reglamento de Gestión de los Conocimientos (2020), en su Art. 313 del petitorio de declaratoria de notoriedad determina.

> Artículo 313.- Petitorio de declaratoria de notoriedad. La solicitud de declaratoria de notoriedad actual se presentará ante el órgano competente en materia de propiedad industrial, en los formularios que se establezcan para el efecto, y deberá contener:
>
> El petitorio, que comprenderá lo siguiente:
> a) Solicitud de reconocimiento de la notoriedad del signo;
> b) El número de certificado de registro o la copia certificada del título de registro en el extranjero, de ser el caso;
> c) La naturaleza del signo distintivo;

d) El o los países o territorios en los que se considera que el signo es notoriamente conocido, debidamente detallados e individualizados;

e) El o los productos, servicios o actividades respecto de los cuales se considera que el signo es notoriamente conocido, debidamente detallados e individualizados;

f) El período de tiempo que cubran las pruebas adjuntas determinadas en el numeral tres del presente artículo;

g) Nombre, identificación, nacionalidad, dirección de domicilio y datos de contacto del solicitante. Cuando este fuese una persona jurídica, deberá indicarse el lugar de constitución;

h) De ser el caso, identificación del representante legal o apoderado;

i) Dirección de domicilio, y datos de contacto del representante legal o apoderado;

j) Indicación del sector o sectores pertinentes de relevancia conforme al artículo 462 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación;

k) Casilla o dirección de correo electrónico para notificaciones.

El documento que acredite el pago de la tasa;

Documentación y pruebas necesarias que acrediten el cumplimento de los factores generales enlistados en el artículo 460 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación; y,

Documento que acredite la representación legal o poder, de ser el caso (p. 98).

A criterio del autor, este procedimiento es totalmente ineficaz, porque la autoridad persigue el cobro de valores excesivos a través de tasas oficiales como requisito para la presentación de la solicitud de declaratoria de notoriedad de un signo, los mismos que oscilan entre los USD$3000 (tres mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica) hasta los USD$10.000 (diez mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica); cuando este proceso se lo puede hacer directamente a través de un registro de marca y su tasa oficial es apenas de USD$208.00 (Doscientos ocho dólares de los Estados Unidos de Norteamérica).

3.5 Análisis del tratamiento de un caso de marca notoria en la legislación ecuatoriana.

A continuación, se realizará un breve resumen del conflicto que ha mantenido la compañía PRONACA vs MR. CHIFLE, siendo este proceso el único del que se tiene conocimiento hasta el momento, mediante el cual la compañía PRONACA solicitó se declare la notoriedad de sus marcas MR.

Entre los antecedentes más importantes que se han dado en la disputa del registro del signo MR. CHIFLE, mencionaré el proceso del año 2004, en el cual la compañía PRONACA presenta una tutela administrativa en contra del señor José Arequipa Pérez, solicitante de la marca MR. CHIFLE Y LOGOTIPO. La autoridad notifica el 28 de enero del 2005 con la resolución No. 985470, prohibiendo el uso de la marca MR. CHIFLE y determinando una sanción económica al representante de la marca MR. CHIFLE, el titular de la marca MR. CHIFLE al no estar conforme con esta decisión, presentó una impugnación a esta resolución, ante el Tribuna Distrital de lo Contencioso Administrativo, y es así que, con fecha 23 de enero del 2006 la autoridad antes mencionada emite la sentencia No. 0000980470, reconociendo:

> **"Octava**: A la afirmación del accionante de haber laborado y procesado su producto MR. CHIFLE por el lapso de veinte años, es evidente que ha tenido un posicionamiento en el mercado de la provincia de Manabí, sin que perjudique en nada a la comercialización de los productos de la Procesadora Nacional de Alimentos C.A. PRONACA por lo que el acto impugnado contradice la norma establecida en el artículo 244, numeral 3 de la Constitución de la República que "promueve el desarrollo de las actividades y mercados competitivos, impulsa la libre competencia y sanciona conforme a la ley, las prácticas monopólicas y otras que la impida y distorsionen (Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No 4, 2006)."

Se puede notar que existe ya un pronunciamiento por parte Tribuna Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 4, que determina de manera clara que el registro de la marca MR. CHIFLE, ya ha tenido un posicionamiento en el mercado de la provincia de Manabí, sin que esto ocasione afectación alguna a los derechos marcarios de la compañía PRONACA, sin embargo, la autoridad resuelve rechazan la tutela administrativa presentada por PRONACA y levantan las prohibiciones como también la multa económica al Sr. Jose Arequipa representante de la marca MR CHIFLE.

Después del pronunciamiento realizado por parte del Tribunal Contencioso Administrativo No. 4, el Sr. José Arequipa representante de la marca MR CHIFLE decide solicitar nuevamente la marca MR. CHIFLE & Logotipo en el año 2020, en este sentido PRONACA con fecha 06 de junio de 2020 presenta oposición al trámite de registro,

solicitando a la Autoridad el reconocimiento de la notoriedad de sus marcas (Mr. Pollo y Mr. Chancho).

Una vez revisado el proceso, se ha podido verificar un incumplimiento que la compañía PRONACA ha incumplido con lo que determina el Art. 313 del Reglamento de Gestión de los Conocimientos (2020), por ejemplo no se adjuntado el pago de la tasa oficial, no se especifica el título de registro del signo cuya notoriedad se pretende, su naturaleza, productos ni documentación ni pruebas necesarias que acrediten el cumplimiento de la notoriedad, tornándose a mi criterio improcedente la petición por parte de PRONACA. Es importante mencionar que este caso se encuentra a la espera del pronunciamiento por parte del SENADI.

De ahí que, en el caso que se menciona, la demanda surge bajo los siguientes argumentos jurídicos:

De acuerdo con el Art. 134 Decisión 486 del Régimen Común sobre Propiedad Industrial de la Comisión de la Comunidad Andina (2000), se define como marca a "(…) cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado" (p. 31) Podrán registrarse como marca, los siguientes signos:

> a) las palabras o combinación de palabras;
> b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;
> c) los sonidos y los olores;
> d) las letras y los números;
> e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;
> f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;
> g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores (Comisión de la Comunidad Andina, 2000, p. 31).

En el caso de la demanda presentada por PRONACA se hace alusión al numeral a), ya que la empresa considera que la palabra "Mr." ha sido por años un signo distintivo que los consumidores reconocen y relacionan con PRONACA, debido a los diferentes tipos de productos que ofertan en el mercado ecuatoriano bajo el uso de este término (Mr. Pollo, Mr.

Chancho, Mr. Fish, etc.), por lo que considera que el uso de la palabra “Mr.” por parte de Mr. Chifle genera riesgo de confusión en los consumidores, sobre lo cual el Art. 155, de la Decisión 486 de la Comunidad Andina (2000) menciona:

> El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:
> d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión (p. 37).

Además, la empresa PRONACA solicita la protección para la notoriedad de su marca, al ser una empresa que tiene más de 60 años operando en el mercado ecuatoriano. En este sentido se hace alusión al Art. 224 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina[2] (2000), en el cual se establece que: “Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido” (p. 50).

En respuesta a estos argumentos, Mr. Chifle presenta una serie de pruebas que negarían la notoriedad de la marca “Mr.” por parte de PRONACA, haciendo alusión a la siguiente normativa:

Como prueba principal el señor José Arequipa, representante de la marca Mr. Chifle alega que la notoriedad de la marca Mr. Chifle fue declarada en la sentencia No. 0000980470 del año 2006, emitida por el Tribuna Distrital de lo Contencioso Administrativo No 4, donde señala que la marca Mr. Chifle es reconocida en el mercado de la provincia de Manabí por más de 20 años, sin que exista perjuicio alguno para la compañía PRONACA.

Igualmente alega que PRONACA no cuenta con el reconocimiento de la notoriedad de sus marcas alusivas a “Mr.”, debido a que no cumple con los requisitos establecidos en el Art. 313 del Reglamento de Gestión de los Conocimientos (2016) respecto a la notoriedad de un signo, mencionados anteriormente.

Finalmente, se conoce que la autoridad competente hasta el momento no ha dictado ninguna resolución sobre este caso. De acuerdo con mí criterio y en vista de la falta de documentación fáctica, se considera que la empresa PRONACA, al no obtener el reconocimiento de notoriedad de sus marcas en instancias anteriores, debería tomar otra alternativa y aplicar el proceso administrativo especial buscando que las autoridades determinen a la marca Mr. como una marca notoria.

De las pruebas presentadas por Mr. Chifle se demuestra que PRONACA además de no haber cumplido con los requisitos del art. 313 del Reglamento de Gestión de Conocimientos (2016), los demandantes no contemplaron que la notoriedad es una calidad temporal, como lo establece el artículo 228 de la Decisión 486 del Régimen Común sobre Propiedad Industrial de la Comisión de la Comunidad Andina[3] (2000), donde se menciona que, para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se deben tomar en cuenta los siguientes factores:

a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;
b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;
c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;
d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;
e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;
f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;
g) el valor contable del signo como activo empresarial;
h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o,

i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;
j) los aspectos del comercio internacional; o,
k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero (p. 51).

De acuerdo con el autor y contemplando los factores descritos en este artículo, la marca Mr. de PRONACA no demostraría la notoriedad solicitada, sobre todo, teniendo presente la denominación "Mr." ha sufrido una "vulgarización de la marca registrada" que se causa cuando "un signo ha sido objeto de dilución debido a varios factores del mercado". La palabra *Mister* y su abreviatura *Mr*., se ha convertido en un término de uso común, de ahí que autoridad menciona que: "No es posible conceder a ninguna persona natural o jurídica el derecho exclusivo a usar un término común, el mismo que, por su naturaleza, pertenece al acervo de todos", sin embargo, para que este signo sea declarado genérico o lo que la doctrina reconoce como vulgarización, la autoridad debe emitir una decisión respaldada en los art. 385 y 386 del COESCCI (2016), sin embargo esto sería objeto de un análisis mas profundo y no va relacionado con el tema principal de este trabajo de titulación.

> Art. 385.- Cancelación por genericidad. - Se cancelará el registro de una marca o se dispondrá la limitación de su alcance, de oficio o a solicitud de persona interesada, cuando su titular hubiese provocado o tolerado que ella se convierta en un signo común o genérico para identificar o designar uno o varios de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada.
> Se entenderá que una marca se ha convertido en un signo común o genérico cuando en los medios comerciales y para el público dicha marca hubiere perdido su carácter distintivo como indicación de procedencia empresarial del producto o servicio al cual se aplica. Para estos efectos, deberán concurrir los siguientes hechos con relación a esa marca:
> 1. La necesidad que tuvieren los competidores de usar el signo para poder desarrollar sus actividades por no existir otro nombre o signo adecuado para designar o identificar en el comercio al producto o servicio respectivo;
> 2. El uso generalizado de la marca por el público y en los medios comerciales como signo común o genérico del producto o servicio respectivo; y,
> 3. El desconocimiento o bajo reconocimiento por el público de que la marca significa una procedencia empresarial determinada (pp. 122-123).

> Art. 386.- Procedimiento de la acción de la cancelación. - Recibida una solicitud de cancelación, se notificará al titular de la marca registrada para que, dentro del término de sesenta días contados a partir de la fecha de notificación, haga valer, si lo estima conveniente, sus argumentaciones o presente pruebas.
> Vencido el término al que se refiere este artículo, se decidirá sobre la cancelación o no del registro de la marca mediante resolución debidamente motivada (p. 123)

Es por esto que, hasta el momento la empresa PRONACA no ha logrado suspender el uso de la marca Mr. Chifle, ya que como menciona la normativa, son varios los aspectos que deben ser contemplados para determinar el reconocimiento a una marca, y por consecuencia, defender sus intereses. En este caso, no se evidencia ningún tipo de aprovechamiento del reconocimiento de la marca de Mr. de PRONACA, ya que Mr. Chifle brinda un producto distinto a su público.

Finalmente, luego del caso expuesto para el análisis de marca notoria, es relevante señalar que, anteriormente el país, sin haber tenido normativa específica para tratar y determinar la notoriedad de marcas; estos procesos se podían resolver con diligencia salvaguardando los intereses de las empresas y sus respectivas marcas por medio de la Ley de Propiedad Intelectual (2006).

En la actualidad, el Ecuador ya cuenta con una normativa específica que reposa en el cuerpo legal del COESCCI (2016), pero todavía existen dificultades en el procedimiento para determinación la notoriedad de una marca; es así que, la falta de pericia en la materia, el desconocimiento del procedimiento provocan que las partes involucradas se ven abocadas a presentar su petitorio de notoriedad por medio de un procedimiento especial, lo que involucra pagos de tasas onerosas por parte de quien lo solicita haciendo que este proceso sea más costoso.

Es así que, este procedimiento especial se torna además de costoso, innecesario, pues el valor de sus tasas oficiales es excesivo y la autoridad puede determinar la notoriedad de una marca a través de un proceso de oposición, presentando pruebas contundentes, como por ejemplo; estudios de mercado que demuestre el conocimiento de la marca, encuestas a consumidores, publicidad de la marca etc.,

Este procedimiento ha sido fuerte mente criticado y ha conllevado que hasta la presente fecha no sea aplicado de forma correcta, si bien es cierto que está tipificado en la norma, solo se conoce el caso de PRONACA vs MR. CHIFLE, por lo que este procedimiento especial se torna ambiguo.

CONCLUSIONES

Una vez terminado con el desarrollo de la investigación en concordancia con los objetivos de estudio planteados para este caso, se ha llegado a las siguientes conclusiones del trabajo:

- Respecto a las marcas en sí, estas tienen actualmente una definición que es mundialmente aceptada, a fin de brindar mayor protección a sus titulares en cuanto al uso no autorizado de las mismas. Esto se evidencia al analizar la normativa nacional referente a las marcas notorias, bajo el umbral del COESCCI, ya que este Código mantiene definiciones iguales o similares en sus artículos a las previstas en la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

- El ADPIC, así como el COESCCI establecen la existencia de varias categorías o tipos de propiedad intelectual, dentro de las cuales se incluye a las marcas, mismas que son analizadas desde la perspectiva de la propiedad industrial que a diferencia de la propiedad intelectual, no solo abarca los derechos absolutos definidos por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), sino también contempla lo descrito en la ley de competencia desleal, que se enlaza con la ley de agravios, puesto que su objetivo es evitar la competencia desleal.

- Dentro del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos se establecen diferentes artículos dedicados a la protección de los derechos de los titulares de un signo distintivo notoriamente conocido, en el sentido de evitar su uso y aprovechamiento comercial y económico por parte de terceros al impedir su solicitud o registro como marca; pero además de ello, también se enfoca en evitar prácticas desleales o monopólicas que impidan la participación de nuevas marcas en el mercado. Por esta razón se establecen una serie de factores y requisitos que debe cumplir una marca para primero ser declarada como notoria, así como otros para probar que una nueva marca afectaría los derechos del titular de una marca notoria, por lo que no debería permitirse su registro.

- El COESCCI determina un procedimiento administrativo específico como medio para establecer la declaratoria de notoriedad de una marca dentro de una oposición. En este sentido el procedimiento administrativo especial es innecesario ya que como comprobamos, no tiene claridad en sus directrices; se debe tomar también en consideración que existe un alto riesgo que la autoridad determine una marca como no notoria, y esto ocasiona que los solicitantes sean perjudicados económicamente, pues para este proceso ellos debieron pagar valores onerosos por concepto de tasas oficiales para iniciar el proceso de solicitud de marca notoria.

- REFERENCIAS

Abarza, J., & Katz, J. (2002). *Los derechos de propiedad intelectual en el mundo de la OMC.* Santiago de Chile: CEPAL.

Álvarez, Y. (1995). Propiedad intelectual. *Revista Estudios de Derecho*, 119-124.

Asamblea Nacional. (2006, diciembre 28). *Ley de Propiedad Intelectual.* Retrieved from Registro Oficial Suplemento 426: https://www.gobiernoelectronico.gob.ec/wp-content/uploads/2018/10/Ley-de-Propiedad-Intelectual.pdf

Asamblea Nacional. (2008). *Constitución de la República del Ecuador.* Retrieved from https://www.defensa.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2021/02/Constitucion-de-la-Republica-del-Ecuador_act_ene-2021.pdf

Asamblea Nacional. (13 de octubre de 2011). *Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado* . Obtenido de Registro Oficial Suplemento 555: https://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_org7.pdf

Asamblea Nacional. (2016, diciembre 9). *Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación.* Retrieved from Registro Ofi cial Nº 899: 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

Bercovitz, A. (2003). *Comentarios a la Ley de Marcas.* Navarra: Editorial Thompson Aranzadí.

Bertone, & Cabanellas. (1989). *Derecho de Marcas.* Buenos Aires: Heliasta.

Besen, & Raskind. (1991). An introduction to the law and economics of intellectual property. *Journal of Economic Perspectives*, 3-27.

Cabrera, N. (2012). *Aspectos básicos de las marcas notorias y las marcas renombradas.* Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana.

CAN. (2017). *Decisiones Andinas en Propiedad Intelectual.* Obtenido de chrome-extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/http://www.comunidadandina.org/StaticFiles/201761102019%20en%20Propiedad%20Intelectual.pdf

CAN. (1 de Marzo de 2021). *Compendio de resoluciones andinas en materia de marcas.* Obtenido de http://www.comunidadandina.org/StaticFiles/202182316411marcas.pdf

Canaval, J. (2008). *Manual de propiedad intelectual* . Buenos Aires: Universidad del Rosario.

Comisión de la Comunidad Andina. (2000, diciembre 1). *Decisión 486.* Retrieved from Régimen Común sobre Propiedad Industrial: https://www.propiedadintelectual.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/08/decision_486.pdf

Congreso Nacional. (1998, Marzo 27). *Ley de Propiedad Intelectual.* Retrieved from Registro Oficial No 320: https://www.correosdelecuador.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/05/LEY_DE_PROPIEDAD_INTELECTUAL.pdf

Díaz, Á. (2008). *América Latina y el Caribe: La propiedad intelectual despúes de los tratados de libre comercio.* Santiago de Chile: CEPAL.

Ezenarro, J. (2014). *Elementos de identidad de marcas vs elementos de lovemarks.* Caracas: UCAB.

Fernández, E. (2001). La protección internacional de las marcas notorias y renombradas. *Revista Electrónica de Estudios Internacionales*, 1-19.

Gondra, J. (1996). *Teoría general de signos de la empresa.* Madrid: Civitas.

González, C. (2005). *Marcas Notorias y Renombrada.* Madrid: Editorial La Ley.

Haro, Z. (2019). *Las marcas notorias y renombradas: conceptualización, protección y publicidad.* Quito: UNIR.

Heinemann, A. (2012). *Propiedad intelectual.* Zurich: University of Zurich .

INAPI. (26 de Agosto de 2021). *Funciones de la marca comercial.* Obtenido de /https://www.inapi.cl/portal/institucional/600/fo-article-798.pdf

INAPI. (3 de Septiembre de 2021). *La Propiedad Intelectual y su importancia actual*. Obtenido de https://www.inapi.cl/portal/institucional/600/w3-article-839.html

Jorge, O. (2010). *Derecho de Marcas.* Buenos Aires: Abeledo Perrot.

Landes, W., & Posner, R. (2003). *The Economic Structure of Intellectual Property Law.* The Belknap Press of Harvard University Press.

Martínez, & Soucasse. (2000). *erecho de marcas: Procedimiento administrativo del registro de marcas. Requisitos de fondo para el examen de marcas. Armonización del Derecho de Marcas en el Mercosur.* Buenos Aires: La Rocca.

Martínez, A., & Soucasse, G. (2006, Abril 26). *La marca blanca y la venta a pérdida. Daños a la reputación de la marca en el proceso de transacción económica*. Retrieved from http://www.dpi.bioetica.org/soucasse-medrano.htm

McKenna, M. (2007). The Normative Foundations of Trademark Law. *Notre Dame Law Review*.

Olson, M. (1991). *Political influence and the development of US regulatory policy.* Center for Economic Policy Research.

OMPI. (1983). *El papel de la propiedad industrial en la protección de los consumidores.* Ginebra: OMPI.

OMPI. (3 de Septiembre de 2021). *Reseña del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (1883).* Obtenido de https://www.wipo.int/treaties/es/ip/paris/summary_paris.html

Organización Mundial del Comercio. (26 de Julio de 2021). *¿Qué se entiende por "derechos de propiedad intelectual"?* Obtenido de https://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/intel1_s.htm

Rangel, H. (2011). *La observancia de los derechos de propiedad intelectual.* México: OMPI.

Rodríguez, G. (2009). El alma del derecho marcario. *Revista de Economía y Derecho*, 61-77.

Schmitz, C. (2012). Distintividad y uso de las marcas comerciales. *Revista chilena de derecho*, 9-31.

SENESCYT. (2020, diciembre 22). *Reglamento de Gestión de los Conocimientos.* Retrieved from Acuerdo No. SENESCYT-2020-077 : https://wipolex-res.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/ec/ec143es.pdf

Servicio Nacional de Derechos Intelectuales. (2021). *La Institución*. Obtenido de SENADI: https://www.derechosintelectuales.gob.ec/institucion/

Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No 4. (2006). *Demanda Mr Chifle propuesta por Pronaca.* Portoviejo.

Universidad de Cuenca. (3 de Septiembre de 2021). *Propiedad intelectual*. Obtenido de https://www.ucuenca.edu.ec/investigacion/propiedad-intelectual-diuc

Vargas, M. (2006). La marca renombrada en el actual régimen comunitario andino de propiedad intelectual. *FORO*, 301-310.

Vicent, F. (1991). *Compendio crítico de Derecho Mercantil.* Barcelona: Bosch.

Villacreses, F. (2008). *La marca notoria en la CAN.* Quito: UASB.

WOPI. (2021, Julio 26). *¿Qué es la propiedad intelectual?* Retrieved from https://www.wipo.int/about-ip/es/

Zuccherino, & Mitelman. (1997). *Marcas y patentes en el GATT.* Buenos Aires: Abeledo Perrt.