



UNIVERSIDAD DE ESPECIALIDADES ESPÍRITU SANTO

FACULTAD DE DERECHO

**TÍTULO: RECONOCIMIENTO DE LA CALIDAD LEGAL DE MARCA
NOTORIA EN EL ECUADOR**

**TRABAJO DE TITULACIÓN QUE SE PRESENTA COMO REQUISITO
PREVIO A OPTAR EL GRADO DE
ABOGADO DE LOS TRIBUNALES Y DE LOS JUZGADOS DE LA REPÚBLICA
DEL ECUADOR**

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:

ÓSCAR A. GUERRERO JALÓN

NOMBRE DEL TUTOR:

ABG. TITO QUINTERO JARAMILLO, MSc.

SAMBORONDÓN, SEPTIEMBRE, 2014

CARTA DE ACEPTACIÓN DEL TUTOR

Samborondón, 06 de octubre de 2014

Señora Doctora

Maria Delia Aguirre

DECANA DE LA FACULTAD DE DERECHO, POLÍTICA Y DESARROLLO

UNIVERSIDAD DE ESPECIALIDADES ESPÍRITU SANTO

En su despacho -

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, en virtud de la designación como tutor del Trabajo de Titulación como consecuencia del Seminario de fin de carrera del Sr. Óscar Andrés Guerrero Jalón, con código estudiantil No. 2009081409, informo a usted lo siguiente:

El día 14 de agosto de 2014, luego de haber consensuado el tema en una reunión previa, el alumno en mención denunció el siguiente tema como Trabajo de Titulación como consecuencia del Seminario de Fin de carrera "RECONOCIMIENTO DE LA CALIDAD LEGAL DE MARCA NOTORIA EN EL ECUADOR".

Por consiguiente, de la revisión efectuada al Trabajo de Titulación como consecuencia del Seminario de Fin de Carrera "RECONOCIMIENTO DE LA CALIDAD LEGAL DE MARCA NOTORIA EN EL ECUADOR", en mi facultad de Tutor, manifiesto que el Sr. Óscar Andrés Guerrero Jalón, con código estudiantil No. 2009081409, ha cumplido con las exigencias de la Guía del Trabajo de Titulación, por la cual APRUEBO el presente trabajo de titulación.



Abg. Tito Quintero Jaramillo, MSc.

**RECONOCIMIENTO DE LA CALIDAD LEGAL DE MARCA NOTORIA EN
EL ECUADOR**

DEDICATORIA

Deseo honrar con el presente trabajo a mi familia por su infaltable comprensión y apoyo, a mis amigos que con su sola presencia inconscientemente desaparecían todo rezago de estrés cotidiano; y, a una escasa cosecha de lumbreras, denominados profesores, con los cuales compartí breves pero muy enriquecedores períodos de mi vida.

RECONOCIMIENTO

Agradezco al Abg. Tito Quintero Jaramillo, Msc., y a la Lcda. Hilda Andrade por la esmerada asesoría y orientación técnica prestada que contribuyeron fehacientemente para la realización del presente trabajo de titulación.

RECONOCIMIENTO DE LA CALIDAD LEGAL DE MARCA NOTORIA EN EL ECUADOR

INDICE

| | |
|--|----|
| INTRODUCCIÓN | 1 |
| OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS | 2 |
| <i>Objetivo general</i> | 2 |
| <i>Objetivos específicos</i> | 2 |
| JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN | 2 |
| Marco Teórico | 3 |
| <i>Derechos de Propiedad Intelectual</i> | 3 |
| <i>Derecho de autor y derechos conexos:</i> | 4 |
| <i>Obtenciones vegetales</i> | 5 |
| <i>Derecho de Propiedad Industrial</i> | 6 |
| <i>Historia</i> | 6 |
| <i>Figuras jurídicas del Derecho de Propiedad Industrial</i> | 9 |
| Patentes de Invención..... | 10 |
| Modelos de Utilidad. | 12 |
| Dibujos o Diseños Industriales | 13 |
| Represión de la competencia desleal | 15 |
| Nombres de Dominio | 18 |
| <i>Derecho Marcario</i> | 19 |
| Nombres Comerciales | 20 |
| Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas. | 21 |
| Lemas Comerciales y Apariencias Distintivas | 22 |
| Marcas..... | 23 |
| <i>Funciones y Principios de la marca</i> | 24 |
| Funciones | 24 |
| Principios | 25 |

**RECONOCIMIENTO DE LA CALIDAD LEGAL DE MARCA NOTORIA EN
EL ECUADOR**

| | |
|--|-----------|
| <i>La marca notoria, beneficios legales e importancia.....</i> | <i>26</i> |
| METODOLOGÍA | 30 |
| Conclusiones | 32 |
| REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS | 33 |
| ANEXOS..... | 35 |
| <i>Anexo 1.- Proceso para el registro virtual de una marca en el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual.....</i> | <i>35</i> |

RECONOCIMIENTO DE LA CALIDAD LEGAL DE MARCA NOTORIA EN EL ECUADOR

Autor: Oscar Andrés Guerrero Jalón

Tutor: Tito Quintero Jaramillo, Msc.

RESUMEN

El presente trabajo de titulación explica la división principal de la rama del Derecho de Propiedad Intelectual y la descripción de varias de sus modalidades, para llegar a un entendimiento claro de lo que es la sub-rama del Derecho de Propiedad Industrial, en especial el Derecho Marcario, y así detallar sus figuras jurídicas, su importancia, elementos y características. De esta manera se busca demostrar la necesidad latente de una tutela jurídica efectiva para precautelar los derechos que poseen los titulares sobre signos distintivos, y la falta de una normativa clara para el reconocimiento y la consiguiente protección adecuada de la marca que adquiera la calidad legal de notoria.

PALABRAS CLAVES:

Derecho Marcario, Propiedad Industrial, Propiedad Intelectual, Signos distintivos, Marcas.

**RECONOCIMIENTO DE LA CALIDAD LEGAL DE MARCA NOTORIA EN
EL ECUADOR**

ABSTRACT

This essay explains the main division of Intellectual Property Law and the description of several of its divisions, to get a clear understanding of Industrial Property Law, especially Trademark Law, towards to detail its legal entities, its importance, elements and features. Thus to demonstrate the latent need of an effective legal protection to ensure the rights held by the owners of distinctive signs, and the lack of clear regulations for the acknowledgement and the consequent protection for the trademark that acquires the quality of notorious.

KEY WORDS

Trademark Law, Industrial Property, Intellectual Property, Distinctive signs, Trademarks.

RECONOCIMIENTO DE LA CALIDAD LEGAL DE MARCA NOTORIA EN EL ECUADOR

INTRODUCCIÓN

El propósito de la presente investigación es la exposición clara de los distintos elementos de la propiedad intelectual como punto de partida para llegar a la explicación de la importancia del reconocimiento de la calidad legal de marca notoria en un signo distintivo, algo que actualmente en el Ecuador posee falencias y vacíos legales.

En el mundo contemporáneo el Derecho Marcario posee una gran importancia por cuanto se reconoce que la imagen que extrapola una marca, en el público consumidor de un determinado territorio, es un factor determinante del éxito o fracaso que vayan a tener los productos o servicios ofertados por los comerciantes o empresarios.

En la actualidad, en países considerados de primer mundo, el hecho de poseer una marca de calidad notoria para el público consumidor o *target* mercantil de los productos, adhiere una ventaja al titular de dicho signo distintivo. Resultando usualmente en menores gastos publicitarios y mayores márgenes de ventas.

El fenómeno de la globalización ha vuelto imprescindible la protección de las marcas que gocen de la calidad de notorias, así se viabiliza la inversión extranjera en un determinado país por el hecho de existir las franquicias o por la apertura de sucursales internacionales. Sin la debida protección jurídica se podría considerar ilógica la inyección de grandes capitales por quienes piensan en introducir productos

RECONOCIMIENTO DE LA CALIDAD LEGAL DE MARCA NOTORIA EN EL ECUADOR

amparados por marcas notorias, si estas no serán respetadas en el mercado en que se comercialicen.

OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS

Objetivo general

Denotar la importancia de la reglamentación adecuada y reconocimiento legal del uso de las marcas notorias y de la propiedad industrial en el Ecuador.

Objetivos específicos

- Identificar la importancia de formalizar el uso de la propiedad industrial en una economía en desarrollo y del uso de la misma para el crecimiento de la matriz productiva nacional y la creación de incentivos para la inversión extranjera.
- Detectar la necesidad existente del reconocimiento adecuado de las marcas notorias en el Ecuador.
- Identificar las diferencias entre lo que es un signo distintivo común de lo que es una marca notoria y los beneficios que conlleva el ser poseedor de una marca notoria.

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN

El trabajo en cuestión es de justificación teórica, por cuanto analiza la carencia de figuras jurídicas necesarias para garantizar el debido respeto y la tutela efectiva de los derechos de propiedad industrial de los titulares de signos

RECONOCIMIENTO DE LA CALIDAD LEGAL DE MARCA NOTORIA EN EL ECUADOR

distintivos, todo esto para generar reflexión acerca del tema y debate académico sobre lo expuesto. También expone la importancia de la protección de las creaciones del intelecto o el esfuerzo de los empresarios que deciden invertir en la creación de marcas o en la adquisición de permisos para comercializar productos o servicios amparados por un signo distintivo notorio.

Se analiza un tema nada común para la doctrina jurídica ecuatoriana. Presentará la importancia y los beneficios del reconocimiento de la calidad legal de marca notoria como tal y el afianzamiento de su protección dentro del país, en aras de concientizar a la población en general y que esto pueda ser una especie de inyección en el pensamiento colectivo para la creación de una ley, un reglamento, decreto o el cuerpo legal suficiente para la protección de estos derechos de propiedad industrial en el Ecuador, lo que facilitaría en muchos casos su defensa y resultaría en el aumento del valor económico y protección que se le pueda dar a una marca.

Marco Teórico

Derechos de Propiedad Intelectual

El Derecho de Propiedad Intelectual es reconocido en el Art. 322 de la Constitución de la República del Ecuador, en el cual se indica que “Se reconoce la propiedad intelectual de acuerdo con las condiciones que señale la ley...”. Así mismo la Propiedad Intelectual se encuentra en todo, obra de la mente humana, fruto de la

RECONOCIMIENTO DE LA CALIDAD LEGAL DE MARCA NOTORIA EN EL ECUADOR

invención, de la creatividad y que no es otra cosa que la rama del Derecho que protege las creaciones del pensamiento en general que tengan la posibilidad de tener como fin probable un valor o beneficio económico en favor del titular de estos derechos, propio de la utilidad que se le pueda dar a los bienes intangibles en cuestión. Es una disciplina normativa que protege las creaciones intelectuales provenientes de la creatividad, el esfuerzo, la destreza o el trabajo, dignos de reconocimiento jurídico por cuanto representan algo relevante para el convivir de la sociedad mediante el fomento de la reproducción de nuevas ideas, inventos, descubrimientos, etc. gracias al incentivo económico que esto significa.

La Propiedad Intelectual “comprende todas las creaciones del intelecto humano, sea en el campo artístico, literario, científico, industrial o comercial, donde se ve plasmado el trabajo, sacrificio y esfuerzo de su creador.” de acuerdo al acta de informe del seminario impartido por la (Cámara de Comercio de Guayaquil, 2010). Esta se divide en tres grandes clasificaciones: Por un lado tenemos el Derecho de autor y sus derechos conexos, como segundo existe la propiedad industrial; y, por último separándolo de los demás se establece como tercero en la clasificación a las obtenciones vegetales.de

Derecho de autor y derechos conexos:

El Derecho de autor, comúnmente denominado “Derecho de Propiedad intelectual” per se, de acuerdo a (Lipszyc, 2005) es “la rama del Derecho que regula

RECONOCIMIENTO DE LA CALIDAD LEGAL DE MARCA NOTORIA EN EL ECUADOR

los derechos subjetivos del autor sobre las creaciones que presentan individualidad resultante de su actividad intelectual, que habitualmente son enunciadas como obras literarias, teatrales, artísticas, científicas y audiovisuales”

En cambio para (Arosemena Burbano, 2013) en la página 4 de su libro Derecho de Autor para Autores y Empresarios, Derecho de Autor es “el conjunto de normas jurídicas que regulan los derechos subjetivos de los autores sobre sus obras, así como las limitaciones y excepciones a dichos derechos y el régimen contractual y de gestión colectivas aplicable a estos”.

Además también indica que los Derechos Conexos son “un conjunto de derechos conferidos a ciertas personas o entidades que sin haber realizado una creación intelectual que cumpla con los requisitos para ser considerada una obra, sí han realizado un esfuerzo contributivo para el desarrollo y/o difusión de obras en general”.

La constitución de un Derecho de Autor como tal es inmediato, es decir, comienza su existencia a partir del producto de la creación o extrapolación de pensamientos que gocen de un nivel inventivo de carácter innovador o diferente dentro de lo ya existente o conocido por la sociedad.

Obtenciones vegetales

De acuerdo a (Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV), 2014) las obtenciones vegetales son “un grupo de plantas definido

RECONOCIMIENTO DE LA CALIDAD LEGAL DE MARCA NOTORIA EN EL ECUADOR

con mayor precisión, seleccionado dentro de una especie, que presentan una serie de características comunes”.

Se cataloga a las obtenciones vegetales como derechos de propiedad intelectual por cuanto son producto del esfuerzo y del trabajo del hombre, pero plasmados específicamente en las mejoras de las variedades vegetales, es decir, productos de la tierra únicamente.

Las obtenciones vegetales son características en sí, como elevada calidad, mejor productividad, resistencia a las enfermedades, a las plagas, etc., obtenidas mediante el fitomejoramiento o proceso continuo de selección, para lograr que la planta cumpla con las condiciones deseadas, este proceso toma alrededor de 7 años de un esfuerzo constante para el que decida realizarlo, de acuerdo con la UPOV. Por lo que es fácil entender la razón y fundamento para la protección de este tipo de derecho de propiedad intelectual.

El que decida registrar su obtención vegetal obtiene un certificado de obtentor con lo cual puede prohibir la producción de su obtención vegetal, por un lapso de tiempo variable.

Derecho de Propiedad Industrial

Historia

Son dos las denominaciones que comúnmente se utilizan para nombrar esta sub-rama del Derecho de Propiedad Intelectual, las cuales son Derecho Industrial y

RECONOCIMIENTO DE LA CALIDAD LEGAL DE MARCA NOTORIA EN EL ECUADOR

Propiedad Industrial (en su forma extensa, Derecho de Propiedad Industrial). En Ecuador la denominación usualmente utilizada es la segunda.

Para que la expresión Derecho de Propiedad Industrial haya logrado ser considerada legalmente válida y reconocida en el mundo jurídico, tuvo que pasar por un desarrollo histórico de cientos de años y esta toma su origen de la milenaria institución del derecho a la propiedad, del cual Justiniano se refirió como “un derecho inviolable y sagrado”. Siglos después la jurisprudencia francesa considera a la Propiedad Intelectual como un verdadero derecho de propiedad, lo cual se estima como una revolución en el derecho, debido a que antes de este hecho solo se consideraban bienes apropiables a los bienes materiales o tangibles, tomaron en cuenta el número y las extensas prerrogativas que otorgaba este derecho, afirmando, de acuerdo a (Josserand, 1952) en la página 137 de su libro Derecho Civil, tomo 1, que es como una:

Investidura para el titular del simple privilegio exclusivo de una explotación temporal. Ha de recordarse, sin embargo, que la temporalidad del derecho no es óbice para que lo sea efectivamente dentro del moderno sentido otorgado al derecho de propiedad, y que el monopolio de explotación del titular es tanto como el derecho del propietario de una cosa.

Años después se comenzó a hablar del *inventio*, “lo que en realidad no constituía un bien por ser algo inmaterial, imposible de convertirse en propiedad,

RECONOCIMIENTO DE LA CALIDAD LEGAL DE MARCA NOTORIA EN EL ECUADOR

debido a la confusión existente entre el bien material y el derecho, considerado en abstracto.” (Pinto, 2013). De acuerdo a (Hinojosa Flores, 1964) en la Enciclopedia Barsa, de su autoría:

Hoy se llama invento o descubrimiento a los hechos, cosas o fenómenos que se desconocían o que no se reconocían como tales; el invento se refiere a lo que antes no existía y supone la aplicación de algún método en su búsqueda, y el descubrimiento se refiere a lo que teniendo ya existencia, se desconocía.

Además de los inventos, conocidos como patentes en el mundo del Derecho de Propiedad Industrial, también existen las marcas o signos distintivos, que en la antigüedad se utilizó la expresión *signum* o *signatio* para individualizar las cosas, esto surgió como instinto natural para luego regular positivamente este fenómeno mediante lo que hoy conocemos como el Derecho Marcario. Así mismo nos indica (Otero Lastres, 2013) en las páginas 54-55 de su libro Manual de la Propiedad Industrial:

A comienzos de la década de los ochenta, todo lo referente a la Propiedad Intelectual e Industrial apenas formaba parte de lo que formaba y contenía el Derecho Mercantil. En la actualidad, en cambio, la generalidad de la doctrina mercantilista coincide en considerar la propiedad industrial como una parte integrante del Derecho mercantil.

Tradicionalmente, la doctrina considera que el Derecho de propiedad industrial integra una categoría de derechos relacionados entre las sociedades, el empresario y su

RECONOCIMIENTO DE LA CALIDAD LEGAL DE MARCA NOTORIA EN EL ECUADOR

actividad con las creaciones del intelecto en favor de las sociedades. Para la OMPI de acuerdo a lo establecido en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial firmado en 1979, la Propiedad Industrial se integra de esta manera:

Las marcas de comercio, de fábrica o de servicio, los nombres comerciales, las denominaciones de origen, los modelos de utilidad, las patentes de invención, los modelos industriales, y por último la represión de la competencia desleal.

Actualmente el Derecho de Propiedad Intelectual (DPI) e Industrial en su generalidad, tiene una gran importancia en el mundo jurídico, esto se debe a que con el pasar de los años los bienes inmateriales y las creaciones del intelecto se han ido convirtiendo paulatinamente en las mayores fuentes de riqueza, relevando al valor que se les atribuía a los bienes tangibles ya que el valor económico que se puede obtener por cada uno es fungible, mientras que de los bienes inmateriales o de los grandes inventos se puede obtener la fuente de explotación exclusiva de invenciones, modelos industriales, signos distintivos que atraen a los consumidores a la adquisición de servicios y productos, etc.

Actuales figuras legales del DPI.

El Derecho de Propiedad Industrial se basa en la protección de figuras jurídicas delimitadas por los varios Tratados Internacionales que versan sobre la materia, sobre las cuales se adhieren los países y por lo cual adaptan su legislación conforme a lo estipulado a las normativas de carácter supra global. Anteriormente se indicaron los elementos de integración

RECONOCIMIENTO DE LA CALIDAD LEGAL DE MARCA NOTORIA EN EL ECUADOR

de la Propiedad Industrial de acuerdo a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, entre las cuales se va a describir brevemente:

- **Patentes de invención**
- **Modelos de utilidad**
- **Dibujos, diseños o modelos industriales**
- **Represión de la competencia desleal**
- **Nombres de Dominio**
- **Derecho Marcario.**

Patentes de Invención

Uno de los grandes incentivos para la utilización de la Propiedad Industrial y de las figuras más relevantes del compendio que integra dicho Derecho, es el sistema de patentes el cual de acuerdo a (Botana Agra, 2013) en la página 99 de su libro Manual de la Propiedad Industrial, subcapítulo Invención y Patente, “constituye un instrumento básico para el impulso del desarrollo económico y un elemento fundamental para el fomento de la investigación e innovación en el ámbito de la técnica”. Se aduce que el fin inmediato del sistema de patentes es la protección que esta otorga para poder beneficiar al inventor o poseedor de los derechos sobre la invención; mientras que, el fin ulterior de este sistema es la elevación de la competitividad industrial, la promoción de la innovación tecnológica y el fomento del desarrollo económico mediante el progreso de la técnica sobre lo que conoce el ser humano en general.

RECONOCIMIENTO DE LA CALIDAD LEGAL DE MARCA NOTORIA EN EL ECUADOR

Para conocer a cabalidad esta figura jurídica se debe establecer mediante conceptos claros, y aceptados legalmente, lo que es una patente de invención. Anteriormente se indicó lo que es la *inventio* o invención, pero para ahondar en el tema podemos indicar mediante un concepto elaborado que invención es todo resultado que se obtiene de la intervención del ser humano y su intelecto sobre las fuerzas/elementos naturales o aún los artificiales para llegar a producir algo nuevo, que en sentido estrictamente legal, tendrá que ser objetivamente innovador para ser susceptible de la protección que otorga el Derecho de Propiedad Industrial.

En cambio la patente no es otra cosa que el derecho o la protección que se busca obtener sobre la figura del *inventio*, mediante el conjunto de poderes, facultades y derechos que se obtienen sobre la creación industrial en cuestión, haciendo uso del título de propiedad industrial otorgado por la entidad pública competente, en que se reconoce o acreditan privilegios al titular de dicho documento para la explotación exclusiva de la invención. El plazo de protección que otorga la modalidad de patente de invención es de veinte años.

Para que una creación industrial sea susceptible de protección legal por los Derechos de Propiedad Industrial requiere cumplir con tres características o requisitos:

- Ser novedosa
- Poseer suficiente nivel inventivo; y,
- Que representen una utilidad relevante en alguna rama de la industria.

RECONOCIMIENTO DE LA CALIDAD LEGAL DE MARCA NOTORIA EN EL ECUADOR

Modelos de Utilidad.

Para (Hernández Cerdán, 2005) en su informe de Análisis de la Innovación a través de las patentes son “creaciones que implican una actividad inventiva, la cual es novedosa y consisten en dar una configuración, estructura o constitución a un objeto de lo que usualmente resulta en ventajas prácticamente apreciables para su fabricación o uso”. La figura de los Modelos de Utilidad se encuentra completamente vinculada o relacionada con las patentes de invención. Ambas figuras protegen creaciones del intelecto, las cuales son usualmente técnicas o, dicho de otro modo, invenciones industriales, las cuales son creaciones formales con una aplicación en la industria. Se vincula en varios rasgos con la modalidad de las patentes de invención, como los requisitos para acceder a esta protección legal, pero se diferencia en otros como el hecho de que el nivel inventivo de los modelos de utilidad es siempre inferior al que tienen las creaciones industriales protegidas por la modalidad de patentes de invención. Por el mismo motivo es que el tiempo de protección que otorga un modelo de protección es la mitad de lo que otorga la protección de la patente de invención, es decir, diez años.

Esta es la razón por la que se conoce a la modalidad de modelos de utilidad como patente de mejoras, puesto que el modelo de utilidad es toda nueva configuración o estructura de un procedimiento o producto que le otorga una nueva funcionalidad.

RECONOCIMIENTO DE LA CALIDAD LEGAL DE MARCA NOTORIA EN EL ECUADOR

Los modelos de utilidad, se podría decir, que son el punto de conexión intermedio entre las patentes de invención, con los cuales comparte varios rasgos al proteger invenciones industriales, pero se diferencia de esta por el grado de nivel inventivo que debe poseer la creación (mientras sea mayor el nivel inventivo del invento, este será protegido por la modalidad de patente de invención, y lo demás por la modalidad de modelos de utilidad). Por otro lado la modalidad de los modelos de utilidad se asemeja con la de los diseños industriales, por cuanto también protege la forma y apariencia de las creaciones industriales, que es la base de la protección de la segunda modalidad comentada. De acuerdo a (Oficina Española de Patentes y Marcas, 2014) en su portal web:

En los modelos de utilidad se protege la forma de un objeto porque determina una ventaja técnica del mismo, mientras que en los diseños industriales se protege la forma del mismo pero solo por su originalidad, por el efecto estético que produce y que se aplica solo a la ornamentación y presentación de los productos comerciales.

Dibujos o Diseños Industriales

De acuerdo a (De la Vega García, 2001, p. 247) en su libro Protección del diseño en el Derecho Industrial y de la Competencia, indica que estos son “la imagen de una parte o de la totalidad de un producto, que se derive de las características que

RECONOCIMIENTO DE LA CALIDAD LEGAL DE MARCA NOTORIA EN EL ECUADOR

diferencian a los productos entre sí o de la manera en que fueron ornamentados”.

Acerca de los diseños industriales es necesario recalcar lo siguiente:

- La creación del diseño se extrapola o proyecta sobre los productos que se comercializan en el mercado. Esto porque el diseño es una creación estética de formas, colores, líneas, configuraciones, etc. que se proyectan sobre determinados productos de forma mecánica, química, manual, lo que pone de relieve que lo que se protege es la apariencia del producto en sí.
- Se unifican conceptualmente en el término de diseño industrial tanto las creaciones bidimensionales o dibujos como las creaciones tridimensionales o modelos.

Para que un diseño industrial pueda acceder a la protección legal que ofrece el Derecho de Propiedad Industrial requiere de dos cosas:

- Carácter singular; que no es otra cosa que la impresión general que produce la apariencia del diseño en el usuario informado (consumidor que entiende sobre el producto y sus características) lo cual debe diferir de la que se produce en dicho usuario por cualquier otro diseño que se encuentre en la calidad de acceso público.
- Novedad

RECONOCIMIENTO DE LA CALIDAD LEGAL DE MARCA NOTORIA EN EL ECUADOR

Represión de la competencia desleal

Es necesario indicar que en el Ecuador no se ha contemplado apropiadamente la necesidad de la creación de una Ley de Competencia Desleal. La misma podría remediar la situación de dispersión normativa y poner término a la tradicional situación de incertidumbre y desamparo que produce el no contar con un cuerpo normativo que sancione las prácticas desleales específicas, al menos en el control de la publicidad y del uso inadecuado de la propiedad intelectual, produciendo de esta manera la falta de un marco jurídico cierto y efectivo como respuesta a la demanda social de empresarios, consumidores y del mismo Estado en el mantenimiento de un orden concurrencial saneado que protezca a todos los operadores en el mercado, de los actos que puedan falsear la libre competencia. Tan solo se enuncia someramente este concepto en el Art. 25 de la sección 5 de la LORCPM (Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado), la cual indica:

“todo acto, hecho o práctica que sea contrario a las costumbres o usos honestos en el desarrollo de actividades económicas, incluso aquellas realizadas en o a través de la actividad publicitaria, se considerará como desleal. La expresión actividades económicas se entenderá en sentido amplio, que abarque actividades de comercio, profesionales, de servicio y otras...”

Por motivos didácticos se hará uso de legislación comparada que detalle con mayor precisión lo que engloba el Régimen de Competencia Desleal. De acuerdo a lo

RECONOCIMIENTO DE LA CALIDAD LEGAL DE MARCA NOTORIA EN EL ECUADOR

que se establece en la Ley de Competencia Desleal de España en su art. 5, en el que se establece que “todo comportamiento que sea objetivamente contrario a lo que exige la buena fe se reputa desleal” lo que se estima y puede ser considerado como una cláusula general de prohibición de todo tipo de acto que implique deslealtad o falta de buena fe. Este concepto en sí es vago por no especificar lo que es o no es considerado como una práctica desleal en el trato mercantil y el uso de la propiedad intelectual. Pero en artículos posteriores se describen algunas actividades comunes tipificadas como prácticas desleales, las cuales son:

- **La entrega de cualquier clase de emolumento, regalo o cualquier incentivo que comprometa al consumidor a contratar la prestación ofertada.**
- **La represión a los Actos de Discriminación:** Protege básicamente a los consumidores. En el momento en que se establece la prohibición de todo tipo de tratamiento discriminatorio hacia los compradores o consumidores en materia de condiciones para la venta en general, se reputará desleal a cualquier acto que induzca este tipo de práctica, a menos que medie causa justificada.
- **Venta para Pérdida:** Entendiendo que existe el principio del libre establecimiento de los precios, establece la circunstancia de que se oferten productos o servicios a precio de adquisición bajo, teniendo

RECONOCIMIENTO DE LA CALIDAD LEGAL DE MARCA NOTORIA EN EL ECUADOR

como estrategia el inducir a error al consumidor promedio sobre el nivel de los precios de los productos o servicios que se ofrezcan en el mismo establecimiento y la calidad que se induce de esto, también puede ser que se busque desacreditar la imagen de un producto o de un establecimiento ajeno; o, cuando esta práctica tenga como objetivo la eliminación de la competencia de acuerdo en el mercado en el cual uno se esté movilizándolo.

Los Actos:

1. **De confusión:** Se refiere a todo tipo de comportamiento que propugne con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajeno inducir al error a los consumidores.
2. **De engaño:** Actos que hacen uso de indicaciones incorrectas y cualquier otro tipo de práctica que sea susceptible de inducir a error a las personas, sobre cualquier ventaja ofrecida.
3. **De Denigración:** Actos que propugnan denigrar mediante manifestaciones la imagen o el crédito de terceros competidores en el mercado común en que se desenvuelven, a no ser que estas afirmaciones sean exactas y pertinentes.
4. **De Comparación:** Toda comparación con un tercero competidor de información que no sea relevante o exacta.

RECONOCIMIENTO DE LA CALIDAD LEGAL DE MARCA NOTORIA EN EL ECUADOR

5. **De Imitación:** El derecho de exclusividad o exclusiva se refiere al derecho de propiedad intelectual o industrial adquirido para la explotación exclusiva de su titular. Por lo cualquier violación mediante la imitación a esta clase de derecho se considera como competencia desleal
6. **De Explotación de la Reputación Ajena:** Aprovechamiento indebido de las ventajas de la buena reputación adquirida por un tercero en el mercado, sea realizado esto en beneficio propio o ajeno, tratándose de derechos de exclusiva.
7. **De Competencia Desleal por Explotación de Secretos Empresariales o por Divulgación:** Son exactamente lo que su denominación comunica.
8. **De Competencia Desleal por Violación de Normas:** El valerse de ventajas competitivas ajenas y sin el permiso de terceros o de la Autoridad, mientras la ventaja tenga una relevancia significativa, convierte a esta acción en susceptible de ser considerada como desleal

Nombres de Dominio

Esta modalidad del Derecho de Propiedad Intelectual se la puede considerar como sui géneris y contemporánea con los avances de la tecnología y del mundo moderno. El catedrático (García Vidal, 2002) indica que “en líneas generales pueden

RECONOCIMIENTO DE LA CALIDAD LEGAL DE MARCA NOTORIA EN EL ECUADOR

definirse estos nombres como la dirección asignada al usuario de un ordenador integrado en Internet constituida por grupos de letras, acrónimos, nombres o palabras”. Vulgarmente se entiende que lo que protegen los nombres de dominio son las direcciones electrónicas o de Internet, es decir, su denominación.

Es bien conocido que en el mundo contemporáneo el sistema de compraventa de bienes y servicios por medio de redes informáticas, como Internet, es considerado como una verdadera solución en ahorro de costos de personal, locales físicos, publicidad, canales de distribución, etc. Esto depende en gran medida del sistema de identificación y localización de las diferentes máquinas computadoras que integran la red. Por lo que es lógico la importancia que actualmente se les da a los nombres de dominio por parte de los empresarios y comerciantes.

Derecho Marcario

El Derecho Marcario se basa en la protección de los signos distintivos, figuras jurídicas del Derecho de Propiedad Industrial, las cuales son:

- Denominaciones de Origen
- Nombres Comerciales
- Marcas, Apariencias distintivas y lemas comerciales.

RECONOCIMIENTO DE LA CALIDAD LEGAL DE MARCA NOTORIA EN EL ECUADOR

Nombres Comerciales

De acuerdo a la Ley de Propiedad Intelectual del Ecuador en su Art. 229, se los define como “signo que identifica una actividad económica de una persona natural o jurídica”. El nombre comercial obtiene su protección por el solo uso pero se recomienda su registro por cuanto de esta manera es que se obtiene la presunción de su propiedad a favor del titular.

A los nombres comerciales se les atribuyen las siguientes características para ser considerados como tales de acuerdo a su definición legal:

- Son considerados como signos distintivos al igual que las marcas.
- Son susceptibles de representación gráfica
- Debe existir una identificación del sujeto y diferenciación de los demás sujetos que desarrollan actividades idénticas o similares.
- Prevalece la regla del principio de especialidad marcario, que no es otra cosa que se debe establecer que tipos de productos o servicios son ofertados por el negocio o actividad económica protegidos por el Derecho de Propiedad Industrial.

Los signos que pueden constituirse como nombres comerciales son:

- Las razones sociales.
- Las denominaciones de fantasía.

RECONOCIMIENTO DE LA CALIDAD LEGAL DE MARCA NOTORIA EN EL ECUADOR

- Las denominaciones alusivas al objeto de la actividad empresarial
- Las imágenes figuras y dibujos, los anagramas y logotipos; y,
- Cualquier combinación de lo anteriormente nombrado.

Indicaciones Geográficas y las Denominaciones de Origen.

En el art. 22 del Tratado Internacional de Los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) se define a las Indicaciones Geográficas como “las que identifican el origen de los productos estableciendo si provienen del territorio de un miembro o de una región o localidad de ese territorio cuando determinada reputación, calidad u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico.”

En cambio las denominaciones de origen son definidas por (Maroño Gargallo, 2002) en la página 422 de su libro La protección jurídica de las denominaciones de origen, como:

El nombre de un lugar determinado que sirve para designar la proveniencia de un producto alimenticio o agrícola; cuyas características o calidad se deban fundamentalmente a pertenecer a este espacio geográfico concreto conjunto a sus factores naturales y humanos inherentes, y cuya transformación, producción y elaboración se realicen en este mismo lugar.

RECONOCIMIENTO DE LA CALIDAD LEGAL DE MARCA NOTORIA EN EL ECUADOR

Esta modalidad del derecho marcario es comúnmente utilizada por los empresarios o productores de productos agrícolas vernáculos, de Europa, así se pueden ver varias protecciones de denominaciones de origen que se han realizado como lo es de productos vinícolas, lácteos, embutidos, etc.

Lemas Comerciales y Apariencias Distintivas

Se va a tratar someramente sobre los que son los Lemas Comerciales y las Apariencias Distintivas. El primero no es nada más que el complemento de una marca (tanto es así que no se puede transferir solo sino que siempre acompaña a la marca, y la vigencia del mismo está sujeta a la del signo distintivo que acompaña), una especie de frase que acompaña la marca o que sirve como su complemento, para comunicar la visión, misión u objetivo del producto o servicio que se ofrece; o, por el simple hecho de dar a conocer algo más que lo ya representado por la marca.

En la LPI en su Art. 235 se considera a las Apariencias Distintivas como “todo conjunto de formas, colores, estructuras, presentaciones y diseños característicos y particulares de un establecimiento, que lo distingan e identifiquen...”. En la rama de los negocios de comida la protección de la Apariencia Distintiva de sus locales conlleva una gran importancia. Estas se protegen para precautelar la forma en que el público consumidor identifica a los establecimientos comerciales del titular de esta modalidad de propiedad industrial

RECONOCIMIENTO DE LA CALIDAD LEGAL DE MARCA NOTORIA EN EL ECUADOR

Marcas

Refiriéndose a las marcas (González-Novoa, 2004) indica que:

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

De acuerdo a la Decisión 486: Régimen Común de Propiedad Industrial, de la Comunidad Andina de Naciones en su Art. 134, podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

- a) Las palabras o combinaciones 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, sea por la combinación de colores o por su forma;
- f) La forma de los productos, sus envases o envolturas; y,
- g) Cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

RECONOCIMIENTO DE LA CALIDAD LEGAL DE MARCA NOTORIA EN EL ECUADOR

Para que una marca pueda ser considerada como un signo distintivo como tal, la marca debe llegar a ser asociada con los productos o los servicios que protege o identifica, logrando diferenciarse en el mercado.

Funciones y Principios de la marca

Funciones

Antes de iniciar la exposición de las funciones de la marca, es oportuno indicar la importancia que tienen las mismas en el mercado mundial. Las marcas deben cumplir con un papel informativo sumamente importante debido a que el consumidor promedio tiene que enfrentarse día a día con un elevado número de productos finales de una misma clase o siquiera de actividades o productos relacionados, productos que no se distinguen entre sí a través de características técnicas o naturales sino tan solo por simples diferencias cualitativas o por medio de su apariencia o aspecto (por ejemplo cuando existe un producto el cual es comercializado por dos individuos que poseen cero relación entre los mismos). Por este mismo papel informativo que deben cumplir las marcas es que los consumidores logran identificar los productos, su procedencia y sus cualidades; viéndolo desde este punto de vista, la marca es el mecanismo que hace posible la identificación y la consecuente selección de los productos o servicios ofertados para los consumidores.

La teoría de las funciones de la marca es indudablemente una valiosa premisa en la que deberán apoyarse los entes administrativos y los tribunales encargados de velar por la protección que el Derecho Industrial le otorga a estos signos distintivos. Son cuatro las principales funciones de las marcas⁸:

RECONOCIMIENTO DE LA CALIDAD LEGAL DE MARCA NOTORIA EN EL ECUADOR

- La función indicadora de la procedencia empresarial.
- La función indicadora de la calidad
- La función indicadora de la reputación o del goodwill (buena fama); y,
- La función publicitaria o de persuasión.

Principios

Se entiende como principios del Derecho en general “como aquellas verdades inminentes de toda realidad jurídica” (Ferreira Rubio, 1984). De los principios es que luego germinan las normas jurídicas y todos los postulados de la rama del derecho de que se trate.

Dentro del campo del Derecho marcario se pueden enunciar los siguientes principios, los cuales serán explicados sucintamente:

- Principio de registrabilidad; se basa en que para que una marca surta plenos efectos jurídicos esta debe encontrarse previamente registrada.
- Principio de la libre opción; uno es libre de optar por el registro de cualquier marca que no constituya el desmedro del derecho de un tercero.
- Principio de temporalidad; constituye que la marca posee vida efímera, lo cual es un principio del Derecho Natural, pero este plazo de tiempo podrá ser renovado por su titular indefinidamente.
- Principio de territorialidad; indica que los efectos jurídicos que emanan de una marca están limitados por el espacio territorial en el que se encuentra registrada.

RECONOCIMIENTO DE LA CALIDAD LEGAL DE MARCA NOTORIA EN EL ECUADOR

- Principio de no confusión; se basa en que la marca debe poseer fuerza distintiva para poder diferenciarse de otra y así evitar la confusión marcaria y consiguientemente del público consumidor.
- Principio del mínimo uso; se exige que el uso de la marca sea el que permita que el público asocie al signo con el producto o servicios protegidos y no sobrepase sus ámbitos de protección.
- Principio de la legítima defensa marcaria; todo el que acceda al derecho sobre una marca también tiene derecho a defenderla en contra de terceros.
- Principio de la buena fe marcaria; enfocándose en el derecho marcario se trata de la rectitud y honradez en el obrar.
- Principio de especialidad; la marca es un signo que se pone en relación con varios productos y/o servicios, lo cual es de la naturaleza de la misma determinar taxativamente lo que protege, sin poder hacer uso del principio de la legítima defensa de la marca más que para lo que ha sido registrada una marca.

La marca notoria, beneficios legales e importancia

Anteriormente se trató acerca de las funciones y principios del derecho marcario. Entre las funciones se hace énfasis en la indicación de la procedencia empresarial, de la calidad, percepción del goodwill o buena fama y la publicidad en general. Esto hace inferir que la marca es la imagen que se presenta al público y la

RECONOCIMIENTO DE LA CALIDAD LEGAL DE MARCA NOTORIA EN EL ECUADOR

importancia que tiene la misma para representar todo un conglomerado de productos y servicios. Esto explica el recelo que poseen los empresarios, productores o cualquier titular de una marca en el suceso de que el derecho que estos tienen sobre su signo distintivo no esté siendo respetado por terceros.

Así mismo se habló sobre el principio de especialidad marcaria, éste se explica en el hecho de la existencia de 45 clases internacionales u opciones para el registro de una marca. Cada una de estas clases internacionales engloba un grupo de productos o servicios vinculados entre sí (también existe vinculación indirecta entre productos o servicios de distintas clases). Es decir que al registrar una marca en una clase internacional específica se está precautelando su protección enfocada en los productos o servicios que se encuentran detallados en la clase internacional que ha sido registrada la marca, a menos que haya vinculación de productos o servicios entre los productos o servicios de otra clase internacional sobre la cual no se ha registrado la marca.

El Derecho Marcario delimita la protección que se le puede dar a una marca en espacio temporal, territorial y de especialidad (registro en determinada clase internacional), pero para cada una de estas delimitaciones del derecho existe una excepción, la que es conocida como la Marca Notoria o marca notoriamente conocida.

De acuerdo a (Cabanellas de Torres & Cabanellas de las Cuevas, 2012) marca es todo “lo que se hace en persona animal o cosa para diferenciar, identificar, comprobar un hecho o clase y otras múltiples aplicaciones. Señal o distintivo que el

RECONOCIMIENTO DE LA CALIDAD LEGAL DE MARCA NOTORIA EN EL ECUADOR

fabricante pone a los productos o servicios característicos de su industria, negocio o establecimiento comercial” y la palabra notorio se define como lo “público y de todos sabido. Los hechos notorios relevan de prueba; aun cuando la dificultad resida en qué ha de entenderse por ello”. En el art. 8 de la Ley de Marcas española se ha definido a lo que se considera como marca notoria de la siguiente manera:

“Los que sean conocidos por el sector pertinente del público al que se destinan sus productos, servicios o actividades por uso o prestigio alcanzado en el mercado o por cualquier causa”

La protección que se le da una marca notoriamente conocida más allá de la regla de la especialidad y territorialidad es un pilar fundamental del derecho marcario. De acuerdo a la Sentencia del Tribunal de Justicia Europea, del 14 de septiembre de 1999, suministra dos pautas importantes, “que la marca renombrada tiene que ser conocida por el sector del público interesado en adquirir los correspondientes productos o servicios” y que “es suficiente que una parte del público así delimitado conozca la marca que aspira a ser calificada como una marca renombrada”.

El uso de la protección de la marca notoria existe para evitar el uso realizado sin justa causa que pueda implicar un aprovechamiento desleal del renombre adquirido previamente por el signo distintivo anterior, sin que sea relevante que los productos entre ambas marcas presentadas al público sean vinculantes.

RECONOCIMIENTO DE LA CALIDAD LEGAL DE MARCA NOTORIA EN EL ECUADOR

De acuerdo a la LPI en su art. 197, los siguientes criterios se tomarán en cuenta para determinar si una marca accede a la calidad legal de notoria en el mercado que se presente:

- La extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público;
- La intensidad y el ámbito de difusión y de la publicidad o promoción de la marca;
- La antigüedad de la marca y uso constante; y,
- El análisis de producción y mercadeo de los productos o servicios que distinguen la marca.

Como se puede observar en la Ley de Propiedad Intelectual del Ecuador se tienen en cuenta algunos de los criterios para determinar la calidad legal de marca notoria de un signo distintivo en el mercado ecuatoriano. Pero a pesar de que existen estos criterios de determinación, no existe actualmente un reglamento que permita el reconocimiento indefinido de la calidad legal de marca notoria sobre un signo distintivo.

Esto supone que el titular de una marca notoriamente conocida por el público consumidor, de forma empírica pero no legalmente establecida como tal, deba argumentar en cada proceso, una y otra vez, acerca de la existencia de su derecho de exclusividad y el reconocimiento de la calidad legal de dicho signo distintivo notorio para acceder a una mayor protección legal, ocasionando de esta manera un menoscabo

RECONOCIMIENTO DE LA CALIDAD LEGAL DE MARCA NOTORIA EN EL ECUADOR

a sus derechos y la consecuente inseguridad jurídica general para todo titular de un signo distintivo que alcance una elevada popularidad y notoriedad en el público consumidor, facilitando de esta forma la existencia de la piratería y el aprovechamiento ajeno realizado por terceros.

Para (Fernández-Novoa, 2004, p. 236) la marca notoriamente conocida “es la que provoca expectativas prudentes y fundadas acerca de la calidad favorable de lo amparado por este signo distintivo”. La protección a la que acceden los signos distintivos notoriamente conocidos es la que tiene la característica peculiar de ir más allá de la regla de la especialidad, la misma se aplicará sin perjuicio de los productos y/o servicios para los que una marca se utilice.

METODOLOGÍA

La presente investigación es de tipo cualitativa ya que busca profundizar sobre el tema de la importancia que tiene y deberían darle al Derecho de Propiedad Industrial en el Ecuador, y consecuentemente a sus figuras jurídicas, tales como la Marca Notoria. Además de describir el presente fenómeno y sus repercusiones en la economía del país.

El trabajo de titulación consta de dos etapas:

- **Etapas 1.- Recolección de información**

RECONOCIMIENTO DE LA CALIDAD LEGAL DE MARCA NOTORIA EN EL ECUADOR

En esta etapa se acumula la mayor cantidad de información posible de libros, informes, documentos, revistas científicas, portales web y todo documento que tenga contenido válido y relevante para la presente investigación.

- **Etapa 2.- Diseño y Aplicación de la información adquirida**

Se hace uso de la información recaudada para la adaptación del contenido en un formato sencillo y accesible para el lector promedio.

RECONOCIMIENTO DE LA CALIDAD LEGAL DE MARCA NOTORIA EN EL ECUADOR

Conclusiones

En el presente trabajo académico se han presentado someramente las varias modalidades existentes dentro del Derecho de Propiedad Intelectual, enfocándose en el Derecho de Propiedad Industrial. En la normativa ecuatoriana se evidencia que existen cuerpos legales dispuestos para la protección que otorga estas dos ramas del Derecho, mas esta se encuentra considerablemente incompleta en varios asuntos, entre estos la protección y el reconocimiento de la calidad legal de la marca notoriamente conocida. Lo que demuestra que actualmente existen vacíos legales en cuanto a este y varios otros temas de propiedad industrial y esto conlleva a altas inseguridades jurídicas para los empresarios de bienes y servicios, por cuanto esto los dejaría indefensos frente a la comúnmente conocida *piratería*.

Con el presente trabajo se espera haber creado una idea clara de lo que es el Derecho de Propiedad Industrial en esencia, sus figuras jurídicas, su importancia para la economía de un país, el enfoque de la importancia de las marcas notoriamente conocidas y la latente necesidad de protección jurídica adecuada.

RECONOCIMIENTO DE LA CALIDAD LEGAL DE MARCA NOTORIA EN EL ECUADOR

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Arosemena Burbano, F. (2013). Derecho de Autor para Autores y Empresarios. Quito: IEPI.
- Asamblea Nacional. (30 de enero de 30 de enero de 2012). Constitución de la República del Ecuador. Quito: Registro Oficial.
- Asamblea Nacional de la República del Ecuador. (13 de octubre de 2011). Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado. Quito: Registro Oficial.
- Botana Agra, M. (2013). Manual de la Propiedad Industrial. En M. Botana Agra, *Invencción y Patente* (pág. 99). Barcelona: Marcial Pons.
- Cabanellas de Torres, G., & Cabanellas de las Cuevas, G. (2012). *Diccionario Jurídico Elemental*. Santa Fe de Bogotá: Heliasta.
- Cámara de Comercio de Guayaquil. (27 de mayo de 2010). *Charla Informativa: "Propiedad Intelectual: ¿Qué hacer cuando infringen mis derechos de autor y de marca"*. Obtenido de lacamara: <http://www.lacamara.org/ccg/Seminarios/Materiales/M-INFRACCION-DERECHOS-AUTORYMARCA.pdf>
- Comunidad Andina de Naciones. (2 de febrero de 2001). Decisión 486: Régimen Común sobre Propiedad Industrial. Cartagena: Registro Oficial 258: .
- Congreso Nacional. (28 de diciembre de 2006). Ley de Propiedad Intelectual. Quito: Registro Oficial-S 426.
- De la Vega García, F. (2001). Protección del diseño en el Derecho Industrial y de la competencia. Madrid: Edersa.
- Fernández-Novoa, C. (2004). *Tratado sobre Derecho de Marcas*. Madrid: Marcial Pons.
- Ferreira Rubio, D. M. (1984). *La Buena Fe*. Madrid: Montecorvo.
- García Vidal, Á. (2002). *Derecho de Marcas e Internet*. Valencia: Tirant lo Blanch.
- González-Novoa, F. (2004). *Tratado sobre Derecho de Marcas*. Madrid: Marcial Pons.
- Hernández Cerdán, J. (2005). *Análisis de la innovación a través de las patentes*. Madrid: Servicio de Publicaciones de la Universidad Complutense de Madrid.
- Hinojosa Flores, M. (1964). *Enciclopedia Barsa*. Chicago: William Benton.
- Josserand, L. (1952). Derecho civil, t. 1, vol. III. Buenos Aires: Bosch y Cía.
- Ley de Competencia Desleal. (10 de enero de 1991).

RECONOCIMIENTO DE LA CALIDAD LEGAL DE MARCA NOTORIA EN EL ECUADOR

Lipszyc, D. (2005). *Derecho de Autor y Derechos Conexos*. Buenos Aires, Argentina: Unesco-Cerlalc-Zavalía.

Maroño Gargallo, M. d. (2002). *La protección jurídica de las denominaciones de origen*. Barcelona: Bosch.

Oficina Española de Patentes y Marcas. (4 de septiembre de 2014). *OEPM*. Obtenido de http://www.oepm.es/es/invenciones/modelo_utilidad/

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). (28 de Septiembre de 1979). *Convenio de la Unión de París (CUP). Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial*, Art. 1.2. París: OMPI.

Otero Lastres, J. M. (2013). *Manual de la Propiedad Industrial*. En J. M. Otero Lastres. Madrid: Marcial Pons.

Pinto, H. M. (2013). *La Propiedad Intelectual y la Propiedad Industrial en el Derecho*. Quito: Ediciones Fausto Reinoso.

Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV). (1 de septiembre de 2014). *UPOV*. Obtenido de <http://www.upov.int/overview/es/>

RECONOCIMIENTO DE LA CALIDAD LEGAL DE MARCA NOTORIA EN EL ECUADOR

ANEXOS

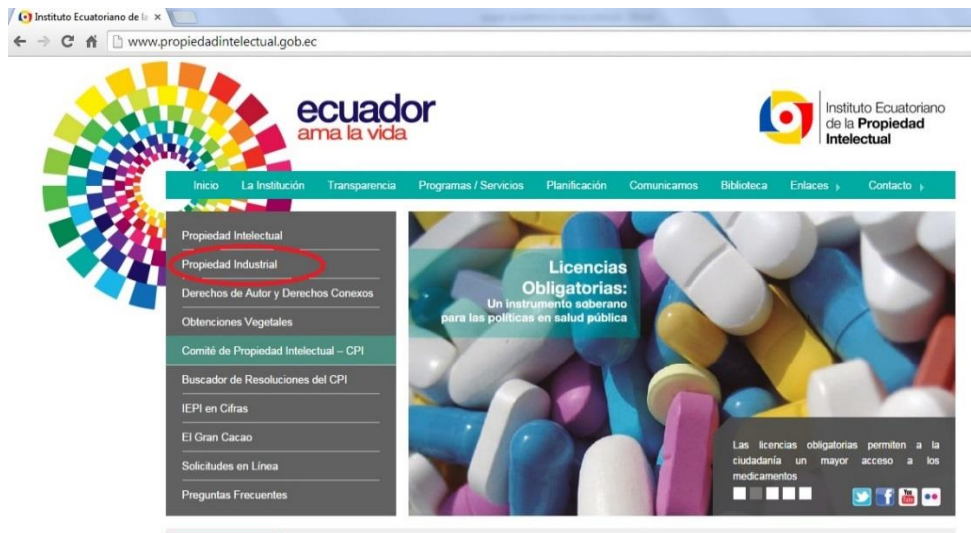
Anexo 1.- Proceso para el registro virtual de una marca en el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual

Paso Antecedente al registro

Se realiza una búsqueda fonética del signo a registrar. Se analizan los resultados de la búsqueda realizada cotejándolo con los demás resultados. De esta manera se busca, como precaución, el pronosticar las posibilidades de éxito en el registro de una marca con el consiguiente Derecho de Exclusiva. Se entiende que esto no es obligación pero es una recomendación básica para evitar posibles “Acciones de Oposición” en contra del registro del signo distintivo.

Paso 1

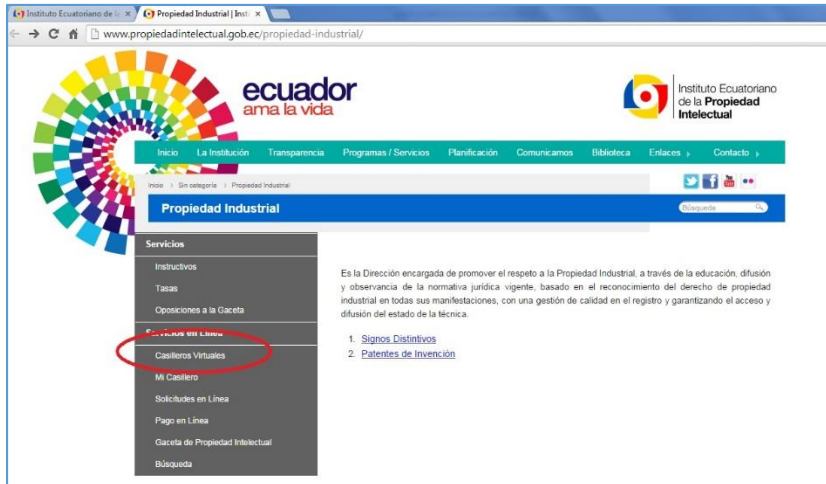
Ingresar a la página www.iepi.gob.ec y pinchar en el casillero de Propiedad Industrial



RECONOCIMIENTO DE LA CALIDAD LEGAL DE MARCA NOTORIA EN EL ECUADOR

Paso 2

Pinchar luego en el recuadro de “Casilleros Virtuales”



Paso 3

Llenar los datos necesarios para la creación del casillero virtual (en caso de que no se posea uno antes)

A screenshot of the 'Solicitud de Casillero Virtual' form. The form is titled 'Solicitud de Casillero Virtual' and includes a 'Manual de Uso' link. It contains several fields for user information: 'Tipo de Persona' (Natural or Jurídica), 'Nombres del Responsable', 'Apellidos del Responsable', 'Tipo de Documento' (Cédula or Pasaporte), 'Documento', 'RUC', 'Teléfono', 'Celular', 'Correo', and 'Confirmar Correo'. There is also a checkbox for '¿Tiene Casillero Físico?'. A CAPTCHA image with the number '155' is displayed, along with a text input field and a 'CAPTCHA' button. At the bottom, there is a checkbox for 'He leído y acepto los términos y condiciones de Casilleros Virtuales' and an 'Enviar' button.

RECONOCIMIENTO DE LA CALIDAD LEGAL DE MARCA NOTORIA EN EL ECUADOR

Paso 4

Ya creado el correo se ingresa en la casilla de “Solicitudes en línea”



Paso 5

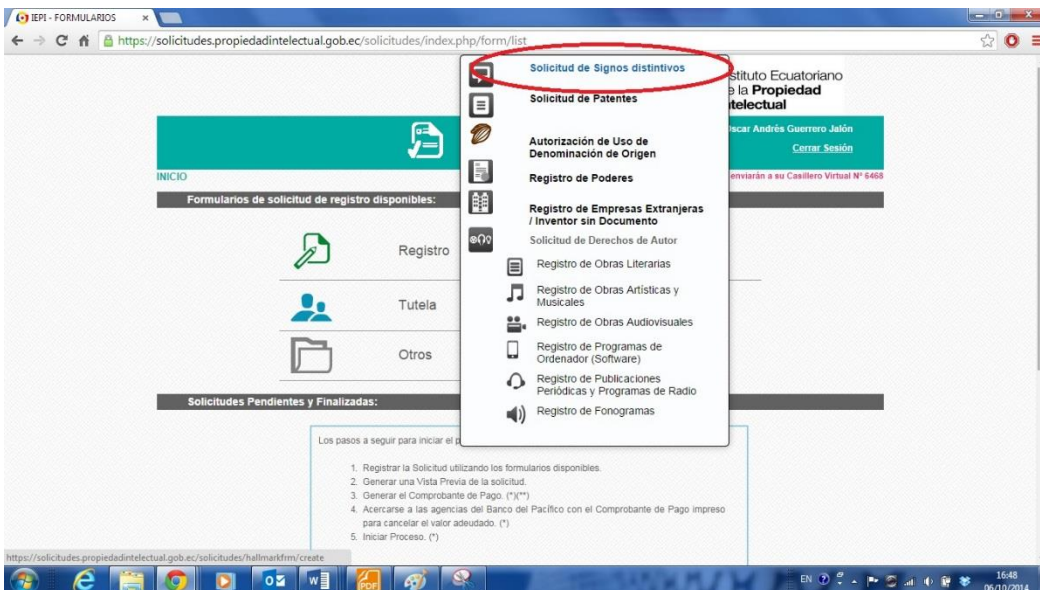
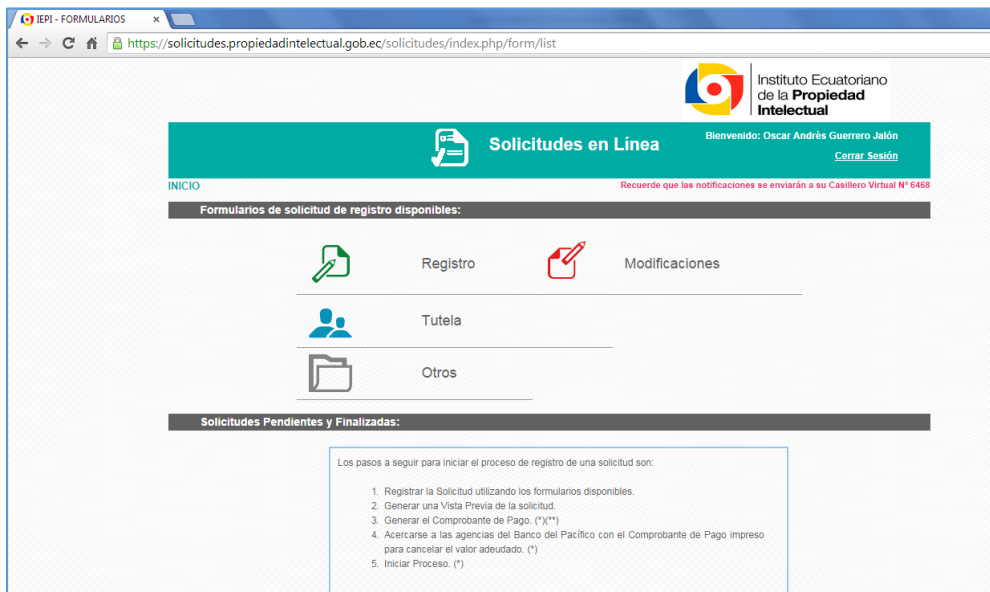
Se ingresan el nombre de usuario y la contraseña del casillero virtual que se creó.



RECONOCIMIENTO DE LA CALIDAD LEGAL DE MARCA NOTORIA EN EL ECUADOR

Paso 6

En la página de Solicitudes en línea se pasa el mouse sobre el recuadro de “Registro” y se pincha sobre “Solicitud de signos distintivos”.



RECONOCIMIENTO DE LA CALIDAD LEGAL DE MARCA NOTORIA EN EL ECUADOR

Paso 7

Se llenan todos los recuadros de información requerida del Formato Único de Registro de Signos Distintivos, considerando los campos obligatorios.



The screenshot shows a web browser window with the URL <https://solicitudes.propiedadintelectual.gob.ec/solicitudes/hallmarkfrm/create>. The page header includes the logo of the Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual and the text "Solicitudes en Línea". A green banner at the top contains the text "Solicitudes en Línea" and "Bienvenido: Oscar Andrés Guerrero Jalón". Below the banner, there is a section titled "FORMATO ÚNICO DE REGISTRO DE SIGNOS DISTINTIVOS". A central box contains instructions: "Previo al ingreso de su solicitud, recuerde realizar una búsqueda fonética para conocer si la denominación que se pretende registrar se encuentra disponible. (Para este trámite por favor acercarse a nuestras oficinas en Quito, Guayaquil o Cuenca). Los campos con asterisco (*) serán obligatorios al momento de finalizar la solicitud". Below this, there is a dropdown menu for selecting the office of the IPEI. The form fields are listed as follows:

- Denominación del Signo
- Identificación del Solicitante titular
- Quien actúa a través de
- Enumeración detallada de los productos, servicios o actividades
- Prioridad
- Abogado patrocinador (Opcional)
- Anexos

Paso 8

Habiendo finalizado de llenar los recuadros de información sobre el signo distintivo a registrar y su futuro titular, se pincha en “Vista Previa”



The image shows a close-up of the bottom of the form. There are two buttons: "Guardar" and "Vista Previa". The "Vista Previa" button is circled in red, indicating it is the button to be clicked.

RECONOCIMIENTO DE LA CALIDAD LEGAL DE MARCA NOTORIA EN EL ECUADOR

Paso 9

Si no existen cambios u observaciones a la solicitud, ingresar nuevamente a la misma con el botón de Editar y Generar Comprobante de Pago



Paso 10

Imprimir el comprobante de pago y acercarse a cualquier agencia del Banco del Pacífico para realizar el pago de la misma

 Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual

INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL -IEPI-
Av. República 396 y Diego Almagro, Edif. FORUM 300, Telf:3940000 Quito - Ecuador
R. U. C. 1763013560001

FECHA: 23/04/2014 COMPROBANTE DE INGRESO: **N°. S-514749**

CLIENTE(S): ZURITA MATOS VERONICA YANINA

| CANTIDAD | CONCEPTO | CÓDIGO DE TASA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------|-------------------------|----------------|----------------|-------------|
| 1 | Signo Marca de Producto | | \$0.00 | \$0.00 |
| TOTAL: | | | \$0.00 | \$0.00 |

ÁREA: Registro de Signos Distintivos - Marca de Producto

RECONOCIMIENTO DE LA CALIDAD LEGAL DE MARCA NOTORIA EN EL ECUADOR

Paso 11

Una vez realizado el pago, ingresar nuevamente a “Solicitudes en Línea” e identificar en la parte inferior la solicitud guardada y seleccionar el botón “Iniciar Proceso”



Paso 12

Ingresar el número de Depósito/Comprobante que se encuentra registrado en el comprobante de pago

A screenshot of a web form titled "OBSERVACIONES A LA SOLICITUD" with a subtitle "(*) Campos Obligatorios". The form contains several fields and buttons. The first field is labeled "* Número de Comprobante / CUR:" and is circled in red. Below it is a field for "* Comprobante de Pago:" with a note "Debe adjuntar un archivo con extensión .pdf, de un tamaño máximo de 16 MB". There are two buttons: "Buscar.." and "Aceptar". The form is framed by a yellow border.

RECONOCIMIENTO DE LA CALIDAD LEGAL DE MARCA NOTORIA EN EL ECUADOR

Paso 13

Escanear el comprobante de pago y adjuntarlo el archivo en formato PDF. Luego seleccionar en el botón “Aceptar”. Con lo que el sistema automáticamente asignará un número de trámite o Expediente y otorgará la fecha y hora de recepción del mismo.

Paso 14

Ya habiendo culminado exitosamente con la etapa de la solicitud, y si no ha habido observaciones, se espera pacientemente (aproximadamente de dos a tres meses) para que el signo distintivo a registrar sea publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial del mes que le corresponda.

Paso 15

Si no existe Acción de Oposición a la marca que se piensa registrar, se espera pacientemente (tres meses aproximadamente) para la concesión exclusiva por parte del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual.

Paso 16

Se hace entrega de la Resolución de Concesión del Derecho de Exclusividad sobre el signo distintivo que se pretendía registrar.

RECONOCIMIENTO DE LA CALIDAD LEGAL DE MARCA NOTORIA EN EL ECUADOR

Paso 17

Posteriormente se recibe el título definitivo que acredita que uno es el titular sobre el signo distintivo.