



## **ESCUELA DE JURISPRUDENCIA**

**Tema:**

**“EL CONTRATO ATÍPICO DE LICENCIA DE MARCA REGISTRADA Y SU REGULACIÓN EN LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA”**

Proyecto de Investigación previo a la obtención del título de  
Abogada

**Línea de Investigación:**

Fundamentos y Principios del Derecho y sus aplicaciones

**Autora:**

MARÍA DANIELA NÚÑEZ VIERA

**Director:**

Ab. Mg. DAVID ALEJANDRO ARROBA LÓPEZ

Ambato- Ecuador  
Julio 2015

**PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR  
SEDE AMBATO**

**HOJA DE APROBACIÓN**

**Tema:**

“EL CONTRATO ATÍPICO DE LICENCIA DE MARCA REGISTRADA Y SU  
REGULACIÓN EN LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA”

**Línea de Investigación:**

Fundamentos y Principios del Derecho y sus aplicaciones

David Alejandro Arroba López Ab. Mg.                    f. \_\_\_\_\_  
CALIFICADOR

Mayra Cristina Mena Mena Ab. Mg.                    f. \_\_\_\_\_  
CALIFICADORA

Eduardo Antonio Paredes Paredes Ab. Mg.            f. \_\_\_\_\_  
CALIFICADOR

Juan Carlos Manjarrés Buenaño. Ab. Mg.            f. \_\_\_\_\_  
DIRECTOR ESCUELA JURISPRUDENCIA

Hugo Rogelio Altamirano Villarroel Dr.            f. \_\_\_\_\_  
SECRETARIO GENERAL PUCESA

Ambato- Ecuador  
Julio 2015

## **Declaración de Originalidad y Responsabilidad**

Yo, MARÍA DANIELA NÚÑEZ VIERA portadora de la cédula de ciudadanía No. 180397227-0 declaro que los resultados obtenidos en la investigación que presento como informe final, previo la obtención del título de Abogada son absolutamente originales, auténticos y personales.

En tal virtud, declaro que el contenido, las conclusiones y los efectos legales y académicos que se desprenden del trabajo propuesto de investigación y luego de la redacción de este documento son y serán de mi sola y exclusiva responsabilidad legal y académica.

MARÍA DANIELA NÚÑEZ VIERA

C.C. 180397227-0

## **Agradecimiento**

A mi familia y a Dios por brindarme la oportunidad de alcanzar una meta más en mi vida con su apoyo y cariño incondicional.

Un agradecimiento a mi director de la presente investigación Ab. Alejandro Arroba, a mis docentes lectores Ab. Mayra Mena y Ab. Eduardo Paredes, por su tiempo y guía brindados; de igual forma un agradecimiento a las autoridades y directivos de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Ambato y en especial al Director de la Escuela de Jurisprudencia Ab. Juan Carlos Manjarrés, al Secretario Procurador de la Universidad Dr. Hugo Altamirano y la Secretaria de la Escuela de Jurisprudencia Lic. Ana García, por sus valiosas orientaciones.

A mis queridos maestros que integran la Escuela de Jurisprudencia, por las enseñanzas impartidas en el transcurso de mi carrera universitaria, los llevo en el corazón.

*Ma. Daniela Núñez Viera*

## Dedicatoria

*A mis queridos padres por creer en mí y brindarme la oportunidad de crecer como persona y como profesional, con su amor, sabiduría y apoyo incondicional han estado presentes en cada momento de mi vida llenándola de felicidad y cariño. Mi hermana Belén que siempre ha estado conmigo alegrándome cada uno de mis días desde el momento que llego a mi vida. A mi querida Hildita quien con sus cuidados siempre estuvo pendiente de mí.*

## RESUMEN

El objetivo de la presente investigación es establecer la necesidad de incorporar una regulación especial a la Ley de Propiedad Intelectual, la cual estipule disposiciones concretas que regulen los contratos de licencia de uso de marca registrada en Ecuador, para lo cual se utilizó la metodología bibliográfica-documental y de campo, en donde se hizo la recopilación de documentos jurídicos que permitieron determinar la actual situación normativa y procedimental aplicada a los contratos de licencia de uso de marca registrada, seguido de encuestas, entrevistas y casos de estudio que determinaron la necesidad de incorporar al ordenamiento jurídico ecuatoriano los lineamientos legales pertinentes al control sobre las licencias de uso de marca, además se concluye que los contratos de licencia de uso de marca son una práctica mercantil que se ha tornado cotidiana en el Ecuador, por lo tanto exige su normativización en virtud de garantizar seguridad jurídica a los contratantes, proveer a los administradores de justicia la base legal necesaria para resolver los casos que versen sobre los contratos de licencia de uso de marca, y difundir la importancia y beneficios que brinda la licencia de uso de marca para los empresarios y microempresarios ecuatorianos.

**Palabras Claves:** legislación ecuatoriana, propiedad intelectual, licencia de uso de marca.

## ABSTRACT

The aim of this study is to establish the need to incorporate a regulation specifically for the intellectual property law which stipulates concrete dispositions to control trademark license agreements registered in Ecuador. Therefore, bibliographic- documentary methodology and field research were used to gather legal documents that helped to determine the current situation about law and procedures applied to trademark licensing agreements. It was followed by the application of surveys, interviews and case studies, all of which determined the need to incorporate legal guidelines regarding control with trademark license agreements into the Ecuadorian legal system. It also concludes that trademark license agreements are a commercial practice that have become very common in Ecuador. Therefore, standardization is required in order to guarantee legal certainty for the contracting parties, provide judges enough legal sources to solve cases related to trademark licenses, and finally create awareness of the importance and benefits of trademark licenses for Ecuadorian business and microbusiness owners.

**Keywords:** Ecuadorian legal system, intellectual property, trademark license agreement.

## TABLA DE CONTENIDOS

### PRELIMINARES

Declaración de Originalidad y Responsabilidad.....	iii
Agradecimiento.....	iv
Dedicatoria.....	v
RESUMEN.....	vi
ABSTRACT.....	vii
TABLA DE CONTENIDOS.....	viii
TABLA DE GRÁFICOS.....	xiii
INTRODUCCIÓN.....	1
CAPÍTULO I “FUNDAMENTOS TEÓRICOS”.....	4
1.1 Antecedentes.....	4
1.2 Descripción del problema.....	5
1.3 Preguntas básicas.....	7
1.3.1 ¿Cómo aparece el problema que se pretende solucionar?.....	7
1.3.2 ¿Por qué se origina?.....	8
1.3.3 ¿Dónde se detecta?.....	8
1.4 Objetivos.....	9
1.4.1 Objetivo general.....	9
1.4.2 Objetivos específicos.....	9
1.5 Meta.....	10

1.6 Estado del arte.....	10
1.7 Fundamentos teóricos.....	14
1.7.1 Variable independiente.....	14
1.7.1.1 Derecho de los negocios.....	14
1.7.1.1.1 El comercio internacional y su interés en la economía nacional.....	15
1.7.1.1.2 El derecho mercantil actual.....	17
1.7.1.1.3 El avance de la sociedad frente a la ley.....	18
1.7.1.2 Obligaciones y negocios jurídicos.....	19
1.7.1.2.1 El contrato.....	20
1.7.1.2.1.1 Elementos esenciales de los contratos.....	22
1.7.1.2.1.2 Capacidad.....	24
1.7.1.2.1.3 Consentimiento.....	25
1.7.1.2.1.3.1 Vicios del consentimiento.....	26
1.7.1.2.1.3.1.1 Error.....	27
1.7.1.2.1.3.1.2 Fuerza.....	29
1.7.1.2.1.3.1.3 Dolo.....	30
1.7.1.2.1.4 Objeto lícito.....	31
1.7.1.2.1.5 Causa lícita.....	32
1.7.1.2.2 El contrato mercantil.....	33
1.7.1.2.3 Los contratos atípicos.....	35
1.7.1.2.4 Propiedad intelectual.....	36
1.7.1.2.4.1 Importancia de la propiedad intelectual como activo.....	37

1.7.1.2.4.2 Propiedad industrial.....	38
1.7.1.2.4.2.1 Signos distintivos.....	39
1.7.1.2.4.2.2 La marca.....	40
1.7.1.2.4.2.3 Funciones de la marca.....	41
1.7.1.2.4.2.4 Protección de la marca y sus beneficios.....	44
1.7.1.2.4.2.5 Ciclo de vida de la marca.....	46
1.7.1.2.4.2.6 Contrato de licencia de uso de marca.....	49
1.7.1.2.4.2.6.1 Licencia de uso de marca y su importancia.....	52
1.7.1.2.4.2.6.2 Características del contrato de licencia de uso de marca.....	53
1.7.1.2.4.2.6.3 Diferencias entre el contrato de licencia y franquicia....	54
1.7.1.2.4.2.6.4 Elementos del contrato de licencia de uso.....	56
1.7.1.2.4.2.6.1 El <i>know how</i> y la confidencialidad.....	59
1.7.2 Variable dependiente.....	60
1.7.2.1 Constitución Política de la República del Ecuador.....	60
1.7.2.2 Tratados internacionales.....	62
1.7.2.2.1 Convenio de París.....	62
1.7.2.2.2 Convenio Sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual Relacionados al Comercio ADPIC (OMC-OMPI).....	64
1.7.2.2.3 Decisión Andina 486.....	66
1.7.2.3 Código Civil Ecuatoriano.....	68
1.7.2.3.1 Obligaciones.....	69
1.7.2.3.2 Contrato.....	70

1.7.2.3.3 Contrato unilateral y bilateral.....	71
1.7.2.3.4 Contrato oneroso.....	72
1.7.2.3.5 Contrato real, solemne y consensual.....	73
1.7.2.4 Ley Ecuatoriana de Propiedad Intelectual.....	74
1.7.2.4.1 Concesión de licencias.....	74
1.7.2.4.2 Inscripción de licencias y/o concesiones.....	76
1.7.2.4.3 Transferencia de marcas colectivas.....	77
CAPÍTULO II “METODOLOGÍA”.....	80
2.1 Metodología de investigación.....	80
2.1.1 Método general.....	81
2.1.2 Método específico.....	82
2.1.3 Técnicas e instrumentos de recolección de información.....	82
CAPÍTULO III “RESULTADOS”.....	84
3.1 Presentación de resultados.....	84
3.2 Análisis de resultados.....	88
3.2.1 Análisis de las encuestas.....	88
3.2.2 Análisis de las entrevistas.....	90
3.2.2.1 Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia de Tungurahua.....	91
3.2.2.2 Departamento de Marcas y Signos Distintivos del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual IEPI.....	93
3.2.2.3 Departamento Jurídico del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual IEPI.....	94

3.2.2.3 Abogado en libre ejercicio especialista en el ámbito de la propiedad intelectual.....	95
3.2.3 Estudio de casos.....	96
3.2.3.1 La concesión de licencias de los superhéroes de Marvel.....	96
3.2.3.2 Contrato real de licencia de uso de marca otorgado a una empresa ecuatoriana.....	100
3.4 Propuesta.....	106
3.5 Evaluación preliminar.....	128
Conclusiones y Recomendaciones.....	129
Conclusiones.....	129
Recomendaciones.....	131
BIBLIOGRAFÍA.....	133
APÉNDICE.....	137
Apéndice N° 1: Encuesta.....	137
Apéndice N° 2: Entrevista.....	142

## TABLA DE GRÁFICOS

### CUADROS

Cuadro 1.1 Ciclo de vida de la Marca.....	47
---	----

### TABLAS

Tabla 3.1 Resultados.....	88
---------------------------	----

Tabla 3.2 Propuesta para el pago de regalías.....	123
---	-----

## INTRODUCCIÓN

El presente trabajo de investigación, previo a la obtención del título de Abogada de los Juzgados y Tribunales de la República del Ecuador, titulado “El Contrato Atípico de Licencia de Marca Registrada y su Regulación en la Legislación Ecuatoriana” pretende ser un aporte para conocer la situación normativa y procedimental aplicada a los contratos de licencia de uso de marca en Ecuador, y por lo tanto justificar la necesidad de incorporar al ordenamiento jurídico ecuatoriano las normas pertinentes que regularicen y controlen a las licencias de uso de marca concedidas en Ecuador. El presente trabajo de investigación, cuenta con los siguientes capítulos en su estructura:

En el Capítulo I, Fundamentos Teóricos, encontramos el Estado del Arte, que no es más que un recuento de las investigaciones o desarrollos que se han realizado en el tema dentro del cual se aprecia que el rápido avance de los negocios a nivel mundial han dado origen a una variedad de contratos mercantiles, mismos que a consecuencia de dicho acelerado progreso del ámbito comercial no han sido incluidos en la norma de ciertos países, entre ellos Ecuador; seguido tenemos la descripción del problema planteado, que es la exposición de las causas y consecuencias de la investigación, el cual dentro del presente proyecto de investigación es la falta de regulación positiva al

contrato de licencia de uso de marca registrada en el país, puesto que a pesar de que la propiedad intelectual se encuentra reconocida como un derecho, existen vacíos que la ley nacional no contempla; tenemos así mismo las preguntas básicas que colaboran a comprender el problema; posteriormente están los objetivos tanto el general como los específicos, el primero que responde a lo que se quiere lograr con el proyecto, y los específicos que corresponden a los resultados parciales y propuesta que conducen a cumplir con el objetivo general; encontramos de igual forma la meta de estudio, que es el resultado de la investigación, en el presente caso es desarrollar los argumentos que normen al contrato atípico de licencia de marca registrada en la legislación mercantil.

Tenemos adicionalmente el señalamiento de variables, ya que interviene una relación de causa-efecto; y finalmente los fundamentos teóricos, en donde se desarrolla los temas y subtemas referentes a la investigación.

En el Capítulo II, Metodología, se describe la metodología de la investigación, en donde se identifica el enfoque, la modalidad y tipos de investigación empleados en el desarrollo del trabajo, mismo que se realizó desde un enfoque crítico propositivo, de carácter cuali-cuantitativo, el mismo que tuvo la modalidad bibliográfica-documental, así también se exponen las fuentes de investigación y las técnicas e instrumentos utilizados.

En el Capítulo III, Resultados, se encuentra el análisis y la interpretación de los resultados de las encuestas y entrevistas aplicadas, se establece la tabla, en donde está plasmado aquello que recibimos como consecuencia y como respuesta a la aplicación de los instrumentos de investigación. De igual forma encontramos estudios de casos para apoyar los resultados obtenidos. A continuación se expone la propuesta, producto de la investigación, misma que constituye un proyecto de reforma a la Ley Ecuatoriana de Propiedad Intelectual con el fin de incluir la normativa necesaria para que los contratos de licencia de uso de marca registrada puedan ser controlados de forma adecuada.

Posteriormente Conclusiones y Recomendaciones, contenidas las conclusiones y recomendaciones a las que se han llegado en la investigación. Finalmente se detallan referencias bibliográficas y los apéndices.

# **CAPÍTULO I**

## **FUNDAMENTOS TEÓRICOS**

### **1.1 Antecedentes**

La práctica mercantil en Ecuador y el mundo, tiene un avance acelerado producto de la globalización de mercados de los múltiples tratados internacionales relativos al comercio que existen y que cada vez se multiplican a nivel general; situación a su vez que ha generado la aparición de nuevas figuras jurídico-mercantiles, producto de esta dinámica en los negocios. Como resultado de esto, observamos que en nuestro país y en la mayoría de países de América Latina, en la práctica cotidiana del comercio, se emplean diversos modelos de contratos, los cuales sin embargo se encuentran de manera positiva en la normativa jurídica de los estados.

El presente trabajo busca investigar que normativa se aplica actualmente a los contratos mercantiles atípicos en nuestro país, específicamente en lo relativo al contrato de licencia de marca registrada, ya que al no estar este tipo de contrato

(y sus similares, V.gr. franquicias) tipificado expresamente en la normativa ecuatoriana, al momento de su regulación y aplicación por parte de las diferentes autoridades administrativas y judiciales del país, eventualmente se generan vacíos y contradicciones legales que afectan al debido proceso y al cumplimiento de los derechos de las partes contratantes, de terceros y de la sociedad misma; razón por la cual, se pretende analizar en profundidad el tema y proponer la incorporación de los mismos a la normativa ecuatoriana, mercantil y de propiedad intelectual.

## **1.2 Descripción del problema**

La Constitución de la República del Ecuador en su Art. 322, expresamente reconoce la propiedad intelectual como un derecho, dentro del cual se encuentran las marcas, entendidas como aquellos signos distintivos que permiten diferenciar un producto o servicio del resto existente en el mercado, siendo categorizadas las marcas como bienes intangibles (Ontamendi, 2010).

Según la Ley de Propiedad Intelectual de Ecuador, los derechos generados por la titularidad de una marca, pueden ser transferidos de todas las formas que la normativa civil y mercantil prevé, entre los que se encuentran la transferencia

vía cesión de los mismos utilizando diversas clase de contratos, como por ejemplo los de licencia y franquicia.

Sin embargo, en la normativa jurídica de nuestro país, estos instrumentos jurídicos no se encuentran debidamente regulados tanto en el Código Civil libro IV, Código de Comercio y Ley Ecuatoriana de Propiedad Intelectual, encontrándose en la última únicamente la disposición de inscribir estos contratos en el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual IEPI, mas no se dispone que debería contener, así como tampoco las regulaciones específicas que los rijan; por lo que su utilización está sujeta a la aplicación de normas contenidas en tratados internacionales de los cuales Ecuador es suscriptor, como por ejemplo la Decisión Andina 486 (Normativa Andina de Propiedad Industrial), la normativa de la Organización Mundial del Comercio OMC, entre otras.

Los contratos atípicos de licencias de marcas registradas son una realidad en el tráfico mercantil nacional, siendo cada vez mayor su utilización, tomando como fundamento de su existencia positiva en Ecuador y países de la Comunidad Andina de Naciones CAN, los Arts. 161, 162, 163 de la Decisión Andina 486; al respecto de lo mencionado, Arce (2012), en su libro sobre contratos atípicos, manifiesta que: “La figura atípica nace mucho antes que la sabia norma que va a regularla; aparece como resultado de una búsqueda de soluciones

pragmáticas a nuevas necesidades que el orden jurídico no ha asimilado todavía” (p. XIII).

Por lo expuesto, el problema radica en que al no estar el contrato de licencia de marcas registradas (y sus similares) contenidos expresamente en la normativa ecuatoriana, al momento de su regulación y aplicación por parte de las diferentes autoridades administrativas y judiciales del país, eventualmente se generan vacíos y contradicciones legales que afectan al debido proceso y al cumplimiento de los derechos de las partes contratantes, de terceros y de la sociedad misma; razón por la cual, el presente trabajo de investigación, pretende analizar en profundidad el tema y proponer su incorporación a la normativa ecuatoriana, mercantil y de propiedad intelectual.

## **1.3 Preguntas básicas**

### **1.3.1 ¿Cómo aparece el problema que se pretende solucionar?**

El problema, entendido como la falta de tipicidad de los contratos de licencia de marcas registradas en Ecuador, aparece como consecuencia de la dinámica y velocidad que han tomado los intercambios comerciales y sus normas reguladoras a nivel mundial, como producto de la globalización, lo cual a su vez,

no ha permitido que el sistema jurídico ecuatoriano lo asimile y se adapte a estos cambios con la misma velocidad.

### **1.3.2 ¿Por qué se origina?**

Por la falta de tipicidad de los contratos de licencia de marca registrada en la legislación ecuatoriana pertinente.

### **1.3.3 ¿Dónde se detecta?**

Se detecta el momento en que esta clase de contratos atípicos, son aplicados en las relaciones comerciales de las partes contratantes y, requieren por fuerza ser regulados por las diferentes autoridades administrativas y judiciales del país, quienes al no contar con normas positivas expresa a nivel interno, deben recurrir a normas internacionales de las cuales Ecuador es suscriptor, igualmente normas nacionales como el Código Civil y Código Mercantil de manera supletoria, con las dificultades operativas de aplicación que esto puede ocasionar frente a la realidad nacional.

## **1.4 Objetivos**

### **1.4.1 Objetivo general**

Desarrollar los argumentos que normen al contrato atípico de licencia de marca registrada.

### **1.4.2 Objetivos específicos**

- Diagnosticar la actual situación normativa y procedimental, relativa a la utilización de contratos mercantiles atípicos en Ecuador.
- Fundamentar doctrinaria y normativamente, la necesidad de incorporar a la legislación ecuatoriana el contrato de licencia de marca registrada, facilitando su aplicación y regulación.
- Proponer la norma que regule al contrato de licencia de marca registrada.

## 1.5 Meta

Desarrollar los argumentos que normen al contrato atípico de licencia de marca registrada en la legislación mercantil.

## 1.6 Estado del arte

El vertiginoso avance de las relaciones comerciales a nivel mundial cada vez exige nuevas medidas para regular las mismas; de esta manera, podemos indicar que el derecho mercantil internacional es una rama independiente y autónoma del derecho, ya que no está regida por un sistema legal determinado, sino es la comunidad empresarial a nivel internacional la que lo crea, a medida que surgen necesidades que deben ser reguladas. (Zamora José, 1997, p. 11-22).

Al momento de definir los contratos atípicos, Rodríguez & Ramírez en su tesis para optar por el grado de Licenciatura en Derecho (2002) nos manifiestan que: “(...) hemos hecho referencia a otros contratos que no están individualizados o regulados por la normativa, pero que se practican en forma reiterada por la sociedad, por lo tanto tienen una función identificable e incluso una regulación” (p. 3). Los autores en su trabajo manifiestan que los contratos se han

catalogado de acuerdo a su regulación normativa y su aplicación, es así que encontramos contratos mercantiles típicos y atípicos, siendo los últimos aquellos que la ley no los contempla positivamente, pero su uso cotidiano los ha hecho aplicables a la sociedad mercantil creando la necesidad de que sean regulados.

El vertiginoso cambio del derecho mercantil antes mencionado, ha producido una especie de obsolescencia en la normativa mercantil de la mayor parte de las legislaciones latinoamericanas, en ellas Ecuador; al respecto, según Garrigues (1979): “Hoy puede afirmarse que los Códigos de Comercio resultan obsoletos, hasta el punto que nadie pensaría en redactar un nuevo Código de Comercio que abarcara toda la materia mercantil de nuestro tiempo” (p. 326). El autor expresa una realidad a nivel de la mayoría de países de Latinoamérica, en que el proceso de actualización de la norma ha sido realmente lento, a diferencia del acelerado progreso de las relaciones comerciales, ocasionando que el marco normativo no contenga regulaciones precisas y pertinentes a la diversidad de situaciones jurídico-comerciales que se presentan cotidianamente, como por ejemplo, la concesión de licencias en el campo de la propiedad industrial.

Ante lo expuesto, es un hecho que la economía de ciertos países crece de forma más acelerada que de otros, debido a la dinamia de las relaciones

mercantiles impuestas por la globalización de mercados y los consecuentes tratados de comercio entre países o bloques de países.

Uno de los campos que genera mayor crecimiento económico, es el relacionado al conocimiento y la tecnología; de esta forma, una permanente IDI (investigación, desarrollo, innovación), constituye una fuente relevante y casi inagotable, de ingresos para cada nación y sus actores económicos; su protección recae sobre el ámbito jurídico de la propiedad intelectual y, especialmente en la propiedad industrial (marcas, patentes, secretos industriales, etc), la cual hoy en día se ha convertido en una herramienta primordial al servicio del desarrollo y creación de riqueza de las naciones. (Idris Kamil, 2003, p.4).

La marca previamente registrada en forma legal, pasa a convertirse en un bien de propiedad particular, constituyendo en muchas ocasiones el activo (intangibile) más valioso de toda empresa, asegurando una especie de “monopolio legal temporal” para su titular. Como parte de esta dinámica mercantil, en ocasiones se hace necesario el que el titular conceda permiso de uso de esta marca a terceros, para lo cual, se requiere en base a la normativa legal, que se lo haga mediante un contrato de licencia de marca registrada, facilitando así la expansión y fortalecimiento comercial de la marca. (Bernal Benjamin, cap. 5)

Es así que respecto a la licencia de uso podemos definirla como el contrato mediante el cual el titular de una marca o licenciante le permite al licenciatarlo el derecho de explotación o uso de una marca en los correspondientes productos identificados en ella. La licencia a diferencia de la cesión, no es una transferencia del bien por parte del licenciante, son derechos y obligaciones limitadas, concedidas a un tercero, los cuales incluyen el monitoreo de la calidad de los bienes y servicios, en virtud de conservar el prestigio de la marca licenciada. (Pisacreta Edward et al. 1999, p. 4-23).

En varios países de Latinoamérica, no se contempla una regulación específica del contrato de licencia como tal; por ejemplo, en México la normativa que se aplica para la interpretación de estos contratos, entre los principales son el código de comercio, código civil, ley de propiedad intelectual, ley federal de protección al consumidor y ley federal de competencia económica. (Aldave, Alba & Cristina, Maria, 2005, p. 101).

Respecto a Ecuador, la normativa jurídica vigente (V.gr. Ley de Propiedad Intelectual, Código de Comercio, Código Civil) no contiene dentro de sí esta clase de contratos, por lo que la regulación y control de los mismos, se realiza en base a la normativa andina antes citada, así como empleando la analogía relativa a los tipos de contratos mercantiles tipificados en la normativa nacional.

## **1.7 Fundamentos teóricos**

### **1.7.1 Variable independiente**

#### **1.7.1.1 Derecho de los negocios**

Hoy en día hablar sobre la globalización y las relaciones de toda índole entre países es un tema del día a día, ya que a través de los últimos años hemos podido experimentar un acercamiento dentro de la comunidad internacional desde pequeñas interacciones mediante redes sociales, hasta grandes consorcios y alianzas entre multinacionales e incluso entre los mismos Estados y Naciones. De igual forma, estamos conscientes que ningún país del siglo XXI vive dentro de un vacío económico; tanto industrias, negocios, comercio, tecnología, y en si la economía de cualquier nación están estrechamente relacionadas con la economía de las naciones extranjeras, como producto de la globalización, al visualizar una amplia gama de oportunidades más allá de las fronteras nacionales.

En este sentido, la celebración de negocios internacionales es de vital importancia ya que consigo trae un gran aporte al desarrollo y bienestar de los pueblos al crear las condiciones adecuadas para impulsar los adelantos económicos. (Kramer, d'Arin & Root, 1964, p. 1).

Con lo antes expuesto, se concuerda con los autores al manifestar que las relaciones comerciales internacionales son el impulso que necesitan las naciones para su desarrollo, tanto para beneficiarse de los nuevos adelantos tecnológicos, culturales, económicos, etc., como para a raíz de esto, innovar por cuenta propia, ser autosuficientes cada vez, para independientemente impulsar su desarrollo propio y beneficiarse del fruto de estos avances al igual que los otros países lo hacen.

#### **1.7.1.1.1 El comercio internacional y su interés en la economía nacional**

Es notorio el valor que tienen los negocios internacionales en la economía de cada país. Tanto para empresarios como para consumidores, las relaciones comerciales que se desarrollan fuera de la frontera nacional significan una serie de aportes a la vida de la nación.

Al respecto, Kramer, d'Arlin & Root (1964) manifiestan:

Estas empresas están interesadas en el comercio internacional como fuente de ingreso y ganancias. (...) El interés de los consumidores se beneficia con el comercio internacional, porque reduce los precios de los bienes y hace disponibles bienes que no se pueden producir en el país.

(...) El bienestar nacional se aumenta con el comercio internacional, porque este permite la especialización que conduce al uso más productivo de los recursos naturales, capital y mano de obra de las naciones (p. 16-17)

Concordantemente con los argumentos expuestos por los autores antes citados, los beneficios que generan las relaciones comerciales internacionales, no solo favorecen al empresario como empíricamente se cree, por el contrario, la inclusión de conocimiento foráneo contribuye también a los consumidores, ya que como los autores lo han sabido manifestar, esto permite el ingreso de productos novedosos que posiblemente no se encuentren disponibles en el mercado local. De esta manera la nación en general disfruta de los aportes que trae consigo estas negociaciones globales, ya que los beneficios van desde la creación de fuentes de trabajo hasta la oferta de bienes y servicios de calidad al público.

#### **1.7.1.1.2 El derecho mercantil actual**

Como se ha podido apreciar, las relaciones comerciales a nivel mundial han avanzado vertiginosamente a lo largo de las últimas décadas, como resultado de la globalización y la facilidad que nos ofrece la tecnología para interactuar desde nuestro hogar o lugar de trabajo con cualquier persona alrededor del

mundo y a cualquier momento, de forma inmediata; generando así que cada vez se exijan nuevas medidas para que las relaciones de índole comercial que surjan, sean reguladas.

De esta manera, se procede a indicar que el derecho mercantil internacional es una rama independiente del derecho, ya que no está regida por un sistema legal determinado, sino es la comunidad empresarial a nivel internacional la que lo crea, a medida que surgen necesidades que deben ser reguladas. (Abascal, 1997, p. 11-22).

Desde esta perspectiva, la comunidad mercantil ha avanzado a pasos agigantados, gracias a factores como la globalización y la facilidad que tenemos hoy en día para acceder a la tecnología, lo cual ha dinamizado las relaciones entre personas a nivel mundial. Esta evolución ha sido acelerada al punto que el ámbito mercantil se ha convertido en un campo especializado, ya que en él nacen cada día nuevas necesidades y formas de regular sus relaciones, las cuales por seguridad de las partes deben estar guiadas por ciertos parámetros, para de esta forma garantizar seguridad a los contratantes y a su vez poner a disposición una vía legal en la cual puedan reclamar sus derechos y exigir el cumplimiento de obligaciones.

### **1.7.1.1.3 El avance de la sociedad frente a la ley**

El vertiginoso cambio del derecho mercantil antes mencionado, ha producido una especie de obsolescencia en la normativa mercantil de la mayor parte de las legislaciones latinoamericanas, entre ellas Ecuador; al respecto, según Garrigues (1979): “Hoy puede afirmarse que los Códigos de Comercio resultan obsoletos, hasta el punto que nadie pensaría en redactar un nuevo Código de comercio que abarcara toda la materia mercantil de nuestro tiempo” (p. 326).

El autor expresa una realidad a nivel de la mayoría de países de Latinoamérica, en que el proceso de actualización de la norma ha sido realmente lento, a diferencia del acelerado progreso de las relaciones comerciales, ocasionando que el marco normativo no contenga regulaciones precisas y pertinentes a la diversidad de situaciones jurídico-comerciales que se presentan cotidianamente, como por ejemplo, la concesión de licencias en el campo de la propiedad industrial.

### **1.7.1.2 Obligaciones y negocios jurídicos**

Hoy en día es casi imposible considerar el celebrar un negocio sin regularlo dentro del ámbito legal, ya que la inversión que se realiza busca ser protegida y

a su vez que se garantice los mecanismos necesarios para exigir su cumplimiento o una reparación en caso que alguna de las partes incumpla con lo pactado.

Tomando lo manifestado por Garrigues:

Los actos mercantiles más importantes y más frecuentes son los que engendran obligaciones. Por esta razón el derecho mercantil es preponderantemente un derecho de obligaciones... (Sic) las obligaciones mercantiles no solo dominan el ámbito del derecho mercantil, sino también el sector entero de la contratación privada. La razón es que, en la práctica, el número de contratos puramente civiles es reducidísimo. (citado en Arce, 2012, p. 12)

Es preciso manifestar que concordantemente con lo expresado por Garrigues, el derecho mercantil tiene como fuente principal el nacimiento de las obligaciones creadas por los negocios celebrados diariamente, el derecho mercantil pertenece netamente al sector privado. Como se supo manifestar al inicio de este tema, el derecho mercantil ha tomado gran fuerza en el mundo de los negocios ya que es el encargado de regular los actos realizados por los empresarios.

### 1.7.1.2.1 El contrato

Una vez abordado el tema de las obligaciones y negocios jurídicos, es menester analizar qué instrumentos legales se utiliza en la vida mercantil, para brindar formalidad, y soporte a la celebración de las relaciones comerciales que buscan nacer a la vida jurídica.

El contrato es el elemento esencial del ámbito mercantil y civil, de tal manera que dentro de los apuntes del profesor Orrego (2013) nos señala:

El contrato es un acto jurídico bilateral o convención que crea derechos y obligaciones. Se atribuye a la voluntad de las partes un poder soberano para engendrar obligaciones. La voluntad de las partes es por lo tanto, al mismo tiempo:

- Fuente de las obligaciones; y
- Medida de dichas obligaciones, en cuanto ella fija el alcance o extensión de las mismas.

La voluntad de las partes contratantes determina así el nacimiento del contrato y sus efectos (p.2).

Así mismo Peña (2003) en su libro de los contratos mercantiles expresa:

(...) por contrato se entiende el negocio jurídico bilateral o plurilateral creador de obligaciones, y por lo tanto supone de dos o más partes, de las cuales una toma la calidad de deudor y la otra su calidad de acreedor. Cada parte puede ser de una o varias personas (p.33).

De esta manera se puede señalar que el contrato conforma uno de los pilares fundamentales del derecho mercantil, puesto que su celebración expone la libre voluntad de las partes para crear derechos y también obligaciones, o como ha sabido manifestar Peña, las partes aceptan tomar su rol de deudor y acreedor respectivamente, todo esto en pro de alcanzar un fin determinado u objeto del contrato. Concordantemente con lo expuesto por el Profesor Orrego, el contrato es una viva representación del principio de “autonomía de las partes” el cual se entiende entre otras cosas como la libertad de los contratantes para elegir la ley que ha de aplicarse al contrato y las cláusulas que en él se ha de estipular. Esta “autonomía de las partes”, de igual forma ha sido incorporada a los Principios UNIDROIT sobre los contratos comerciales internacionales (2010), cuyo objetivo es establecer las reglas generales que serán aplicables a los contratos mercantiles en el ámbito internacional, cuando las partes hayan acordado que estos principios rijan su contrato.

### **1.7.1.2.1.1 Elementos esenciales de los contratos**

El contrato contiene elementos esenciales, accidentales y naturales. Dentro de los elementos esenciales encontramos elementos de validez y de existencia, los cuales la misma ley exige su cumplimiento caso contrario el contrato podría refutarse nulo.

Respecto de ello, Pothier (1839) en su obra sobre contratos y obligaciones expresa: “Las cosas de son de la esencia del contrato son aquellas son las cuales el contrato no puede subsistir. En faltando (sic) una de ellas, ya no hay contrato, o bien es otra especie de contrato.” (p. 14).

Como lo expresa el autor supra citado, los elementos esenciales del contratos son aquellos que dan la existencia propia al mismo, ya que como él mismo expresa, a la falta de estos elementos el contrato carecería de validez y de existencia, o a su vez, constituiría un contrato totalmente diferente al que originalmente se deseaba pactar.

Con base en lo que dispone el Art. 1461 del Código Civil ecuatoriano los elementos esenciales del contrato son: Capacidad, Consentimiento el cual no

debe adolecer vicio alguno, objeto lícito y causa lícita. (Código Civil Ecuatoriano, 2005).

Desde este punto de vista es de vital importancia al momento de estructurar un contrato el tener en cuenta que se cumplan estos cuatro elementos que la norma misma los establece, puesto que su omisión puede incurrir en la nulidad del mismo. Cada uno de los elementos será analizado a continuación para poder apreciar los parámetros que cada uno de ellos establece para su validez, como por ejemplo la mayoría de edad para que la persona sea considerada capaz para obligarse o que el consentimiento sea libre y voluntario, y no adolezca de vicios.

#### **1.7.1.2.1.2 Capacidad**

Respecto de la capacidad en el mismo Art. 1461 del Código Civil (2005) la define como: “La capacidad legal de una persona consiste en poderse obligar por sí misma, y sin el ministerio o la autorización de otra” (Código Civil Ecuatoriano, 2005, Art 1461).

De la misma forma Peña (2003), respecto a la capacidad de las personas expresa que:

(...) aquellas personas que necesitan del ministerio de la ley o la aprobación de otra para contratar, no son legalmente capaces. O sea, que con excepción de ellas, toda persona es legalmente capaz (p.34).

En el mismo sentido, Pothier (1839) respecto de la capacidad manifiesta: “(...) en el consentimiento, se sigue de aquí, que es necesario ser capaz de consentir, y por consiguiente tener el uso de la razón, para ser de contratar.” (p. 33)

Tanto los autores antes referenciados, como el mismo Código Civil Ecuatoriano sostienen que las personas capaces son aquellas que no necesitan aprobación de ninguna otra para contraer obligaciones y cumplirlas, acorde con lo antes expuesto los conceptos citados manifiestan que es la misma ley quien determina los requisitos para considerar capaz o incapaz a una persona y en razón de ellos establecer si un acto realizado por estos carece de validez total, o si por el contrario se trata de una incapacidad relativa como es el caso de las personas jurídicas, quienes requieren de una persona natural que los represente y de esta manera puedan obligarse.

### 1.7.1.2.1.3 Consentimiento

Respecto al consentimiento, el Código Civil Ecuatoriano (2005) en su Art. 1453 manifiesta que: “Las obligaciones nacen, ya del concurso real de las voluntades de dos o más personas”, de forma que se considera al consentimiento tal como la ley menciona, es un consenso entre voluntades a celebrar un contrato o crear una obligación entre ellos.

De igual forma Peña (2003) en su libro define al consentimiento: “(...) la manifestación de la voluntad de las partes en un acto jurídico” (p.35).

Y en un sentido más amplio la profesora Hernández de la Universidad de Cienfuegos defiende: “(...) la voluntad es la creadora de la relación jurídica, y por ende, del vínculo obligacional de fuente contractual. El contrato es considerado, a su vez, como el puro producto del consentimiento” (p.3).

Tomando lo manifestado por los autores antes citados, si bien una parte del consentimiento involucra la manifestación de la voluntad, es errado aseverar que la manifestación de la voluntad constituye en sí un acto de consentimiento, puesto que puede existir manifestación de la voluntad, sin existir consentimiento, para que este se configure como tal debe existir además de su

voluntad y ánimo de obligarse, la aceptación a hacerlo. De esta manera se concluye que el consentimiento es un consenso de la libre voluntad y aceptación de las partes para celebrar un contrato y obligarse.

De forma especial enfatizando la palabra “libre” ya que a continuación se analizará los vicios del consentimiento los cuales son determinadas situaciones que limitan la libertad de la voluntad, es decir, cualquiera de los contratantes accede a obligarse, pero no por convicción o porque desee hacerlo, sino por ciertas circunstancias que vienen a restringir el consentimiento.

#### **1.7.1.2.1.3.1 Vicios del consentimiento**

Como se mencionó en el tema anterior respecto del consentimiento, existen ciertas circunstancias que restringen la libre voluntad de las partes, las cuales pueden ocasionar incluso la nulidad del contrato.

A estas circunstancias la ley y la doctrina los ha definido como vicios del consentimiento los cuales son tres a saber: error, fuerza y dolo.

### 1.7.1.2.1.3.1.1 Error

Peña (2003) en su libro de los contratos mercantiles, el cual nos ha guiado enormemente en el desarrollo de estos temas, define al error de la siguiente forma: “Es el falso concepto que tenemos sobre una cosa, a diferencia de la ignorancia, que es la falta de concepto” (p.36).

El error es pues un desacierto en cuanto a un concepto que se creía certero, en otras palabras, es una equivocación sobre un aspecto específico del contrato; el error puede ser de derecho o de hecho. El error sobre derecho no vicia en si el consentimiento pero error de hecho puede recaer sobre:

- a. La especie de acto o contrato que se celebra
- b. La identidad de la cosa específica, materia del contrato
- c. La sustancia o calidad esencial del objeto sobre que versa el contrato
- d. La persona con quien se tiene intención de contratar

Pothier (1839) al hablar del error en su obra, lo expone de la siguiente manera:

El error es el mayor vicio de las convenciones, pues las convenciones son formadas por el consentimiento de las partes; y no puede haber

consentimiento cuando las partes se han equivocado sobre el objeto de su convención (...) El error anula la convención (...) (p. 21).

Concordantemente con lo expresado por el citado autor, el error no solamente vicia el consentimiento manifestado por las partes, sino recae directamente sobre la convención en su totalidad, pues los contratantes exponen su voluntad y aceptación sobre una cosa determinada, y si esta es errónea dicha declaración puede refutarse nula, al no ser lo que en un inicio se deseaba acordar.

El Código Civil Ecuatoriano en sus Arts. 1468, 1469, 1470, 1471 respecto a estas cuatro circunstancias sobre las cuales puede recaer el error dispone que se vicia el consentimiento en el caso de los literales a, b y c antes mencionados; mientras que respecto al literal d, el error sobre la persona con la cual se desea contratar no vicia el consentimiento a no ser que esa persona sea materia principal en la celebración del contrato. (Código Civil Ecuatoriano, 2005, Arts. 1468, 1469, 1470, 1471).

### **1.7.1.2.1.3.1.2 Fuerza**

El segundo vicio a analizar es la fuerza; el Código Civil Ecuatoriano en sus Arts. 1472 y 1473 dispone que la fuerza vicia el consentimiento únicamente cuando es capaz de infundir un fuerte temor en una persona, donde se vea expuesta su integridad a sufrir un mal grave e irreparable, o a su vez la integridad de su cónyuge, ascendientes o descendientes.

A todo esto se debe considerar el sexo, la edad, y condición de la persona sobre la que se ejerce fuerza.

Además la fuerza no debe ser ejercida necesariamente por el beneficiario de ella; puede ser empleada por cualquier persona que busque obtener el consentimiento. (Código Civil Ecuatoriano, 2005, Arts. 1472 y 1473).

Del análisis de los artículos anteriores, se desprende que dentro de la fuerza, lo que vicia en el consentimiento en sí, es el temor que infunde sobre la persona, como el mismo Código Civil indica, no necesariamente la fuerza puede ser ejercida por el beneficiario sino basta con lograr que la otra parte acceda a la celebración del contrato.

En un sentido más amplio, el vicio de la fuerza, según Pothier recae sobre la libertad del consentimiento, ya que si esta aceptación ha sido conseguida por medio de la violencia, el contrato se torna vicioso; es decir, la fuerza o violencia además de afectar directamente al consentimiento de las partes afecta a la libertad que estos tienen para expresar o no su voluntad de contratar. (Pothier, 1839, p. 24).

#### **1.7.1.2.1.3.1.3 Dolo**

Finalmente el último vicio del consentimiento es el dolo. El Código Civil Ecuatoriano en sus Arts. 1474 y 1475 indican que el dolo vicia el consentimiento cuando es obra de una de las partes y de haber sido conocida no se hubiera celebrado el contrato. De la misma forma el dolo no puede ser únicamente presunciones, debe siempre ser probado. (Código Civil Ecuatoriano, 2005, Arts. 1474 y 1475).

De la misma manera Peña (2003) respecto al dolo manifiesta que: “(...) debe ser reprobable, esto es, contrario al orden social, a la buena fe, a la moralidad o a las buenas costumbres” (p.38).

En el mismo sentido, Pothier (1839) señala: “Se llama dolo toda especie de artificio de que uno puede servirse para engañar a otro” (p. 28).

De manera que el dolo en si es la mala fe, es decir, el ánimo de perjudicar a la otra parte con la celebración del contrato, mediante cualquier medio que sea contrario a la moralidad y las buenas costumbres; todo esto sin embargo, debe ser probado para que constituya un vicio, el dolo nunca puede ser alegado con presunciones.

#### **1.7.1.2.1.4 Objeto lícito**

A bien saber, todo contrato se celebra con el objetivo de alcanzar un fin determinado que signifique un beneficio para ambas partes. A esto se lo conoce como objeto del contrato.

Respecto a la licitud del objeto, el diccionario de Ossorio define lo lícito de la siguiente forma: “Legal. Justo. Permitido social, moral o religiosamente. Razonable” (p.506). Así mismo Cossío define como lícito: “al acto o a la conducta que concuerda con lo que la norma jurídica prescribe como debido” (citado en Peña, 2003, p.39).

Es posible apreciar que como objeto lícito del contrato se conoce al fin que se persigue o el que se quiere obtener por medio del contrato, y este fin debe ser legal, es decir no contravenir al ordenamiento jurídico.

#### **1.7.1.2.1.5 Causa lícita**

A diferencia del objeto, que es el fin del contrato, la causa es el motivo que lleva a las partes para celebrar el acuerdo.

Respecto a esto, Peña (2003) expresa que: “Se entiende por causa el motivo que induce al acto o contrato; y por causa ilícita, la prohibida por la ley, o contraria a las buenas costumbres o al orden público” (p.38).

Con lo antes manifestado por el autor, se asevera que la causa lícita del contrato es el motivo por el cual se quiere celebrar el acuerdo, a diferencia del objetivo, mismo que constituye el fin inmediato del contrato, ambos siempre enmarcados dentro de la ley, la moral y las buenas costumbres.

Ejemplificando para una mayor comprensión, en el caso de la licencia de uso de marca, el objeto lícito es la marca, mientras que la causa lícita es la licencia de uso, es decir el permiso para utilizar la marca.

#### **1.7.1.2.2 El contrato mercantil**

A bien saber el contrato es pues un acuerdo de voluntades, libre y de mutua aceptación, por el cual las partes se obligan a dar, hacer o no hacer una determinada cosa o acción.

Sin embargo, dentro del desarrollo del presente trabajo es necesario distinguir entre el contrato civil y el contrato mercantil, ya que el derecho civil no es un derecho especializado en lo pertinente al tráfico mercantil, además el derecho civil regula las relaciones entre no comerciantes, mientras que el derecho mercantil regula las relaciones en las que por lo menos una de las partes es comerciante o relaciones entre no comerciantes que adquieren obligaciones mercantiles. Ahora, si bien ambos son acuerdos voluntarios que contienen derechos y obligaciones que deben ser entendidos como ley para las partes que los celebran, existen ciertos criterios que nos permiten separar los unos de los otros.

De tal forma que el contrato mercantil, como lo señala Álvarez del Manzano y Vidari son: “el fin de lucro o de provecho, sin atender a la cualidad de las personas, ni a ninguna otra consideración.” (Citado en Arce, 2012, p. 32-33). En el mismo contexto como expresa Rodríguez respecto del contrato mercantil: “es el derecho de los actos en masa realizados por empresas” (Citado en Arce, 2012, p. 33).

En sí, los autores expresan que la principal diferencia que se presenta entre los contratos civiles y mercantiles, es que, los segundos son aplicados en las relaciones jurídicas que nacen de la actividad empresarial, siendo su objetivo principal el fin de lucro, sin atender a la cualidad de las personas que lo celebran o consideraciones similares que no estén relacionadas con el capital del empresario.

A estas definiciones se añade que es apropiado diferenciar los enfoques que tiene tanto el contrato civil como el mercantil, ya que de ello depende la finalidad que queremos obtener al celebrar un acuerdo de esta naturaleza, las cláusulas que en él se estipulen, el alcance que este contrato vaya a tener y sobre todo, en que va a radicar la importancia del mismo: en las personas que lo celebran, o en los intereses económicos que cada parte contratante desee proteger.

### 1.7.1.2.3 Los contratos atípicos

Al momento de definir los contratos atípicos, Rodríguez & Ramírez en su tesis para optar por el grado de Licenciatura en Derecho (2002) nos manifiestan que: “(...) hemos hecho referencia a otros contratos que no están individualizados o regulados por la normativa, pero que se practican en forma reiterada por la sociedad, por lo tanto tienen una función identificable e incluso una regulación” (p. 3).

Los autores en su trabajo manifiestan que los contratos se han catalogado de acuerdo a su regulación normativa y su aplicación, es así que se aprecia la existencia de contratos mercantiles típicos y atípicos, siendo los últimos aquellos que la ley no los contempla positivamente, pero su uso cotidiano los ha hecho aplicables a la sociedad mercantil creando la necesidad de que sean regulados.

Es así que hoy en día, los contratos atípicos son una realidad en el tráfico mercantil tanto a nivel nacional como internacional, siendo cada vez mayor su utilización. Esta situación se presenta de manera común en diversos países latinoamericanos como por ejemplo México, donde al respecto de lo mencionado, Arce (2012), en su libro sobre contratos atípicos, manifiesta: “La

figura atípica nace mucho antes que la sabia norma que va a regularla; aparece como resultado de una búsqueda de soluciones pragmáticas a nuevas necesidades que el orden jurídico no ha asimilado todavía” (p. XIII).

Lo antes manifestado por Arce es una realidad que se puede experimentar en el ámbito mercantil latinoamericano principalmente, ya que las relaciones comerciales han evolucionado de forma acelerada gracias al impulso que brindan los negocios celebrados con potencias mundiales, tales como Estados Unidos, Alemania, Inglaterra entre otros, los cuales han influenciado la economía de países en vías de desarrollo permitiendo que estos puedan incluirse y adaptar a su realidad nacional estas nuevas modalidades comerciales. Si bien estos acuerdos son recientes, la norma que los regula no lo es, puesto que los códigos mercantiles de los países latinos poco a poco se han tornado obsoletos, ya que el avance de la sociedad ha sido mucho más acelerado que el proceso de inclusión y regulación de estas nuevas instituciones a la norma positiva.

#### **1.7.1.2.4 Propiedad intelectual**

Determinando lo que es la propiedad intelectual, Ruiz (2013) la define como: “(...) el derecho que tienen las personas sobre sus creaciones intelectuales” (p. 1).

En otras palabras, la propiedad intelectual es la rama que busca proteger todo tipo de creación producto de la mente humana, y al conocer la asombrosa capacidad creativa del hombre, los objetos susceptibles de protección son infinitos, no obstante la norma alrededor del mundo los ha dividido y clasificado de acuerdo a sus características, brindándoles disposiciones adecuadas para su amparo, defensa y utilización.

#### **1.7.1.2.4.1 Importancia de la propiedad intelectual como activo**

Ante lo expuesto, es un hecho que la economía de ciertos países crece de forma más acelerada que de otros, debido a la dinamia de las relaciones mercantiles impuestas por la globalización de mercados y los consecuentes tratados de comercio entre países o bloques de países.

Uno de los campos que genera mayor crecimiento económico, es el relacionado al conocimiento y la tecnología; de esta forma, una permanente IDI (investigación, desarrollo, innovación), constituye una fuente relevante y casi inagotable, de ingresos para cada nación y sus actores económicos; su protección recae sobre el ámbito jurídico de la Propiedad intelectual y, especialmente en la propiedad industrial (marcas, patentes, secretos industriales, etc), la cual hoy en día se ha convertido en una herramienta primordial al servicio del desarrollo y creación de riqueza de las naciones. (Idris Kamil, 2003, p.4).

#### **1.7.1.2.4.2 Propiedad industrial**

Al conocer las innumerables posibilidades que componen a la propiedad intelectual, como se señaló anteriormente, ésta a su vez se ha subdividido en: derechos de autor y propiedad industrial. (WIPO, p. 5)

Según el Convenio de Paris (1883), en su Art. 1 numeral 2 señala que:

2) La protección de la propiedad industrial tiene por objeto las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, así como la represión de la competencia desleal. (p. 1)

Es decir, la propiedad industrial comprende a las creaciones surgidas tanto en la industria y comercio con la finalidad de innovar los negocios mediante el aporte que brindan estas obras.

#### **1.7.1.2.4.2.1 Signos distintivos**

Según lo mencionado anteriormente los signos distintivos forman parte del mundo de la propiedad industrial.

Ruiz (2013) autor ecuatoriano, señala respecto de los signos distintivos lo siguiente: "(...) son señales, gráficos y en general todo tipo de expresiones que se utilizan para distinguir productos, servicios o actividades dentro del comercio o la industria" (p. 83).

Adicionalmente Ruiz (2013) nos señala que estos signos distintivos se clasifican de la siguiente forma:

- Marcas
- Lemas comerciales
- Nombres comerciales
- Apariencias distintivas
- Denominaciones de origen o indicaciones geográficas (p.84).

Conforme expresa el citado autor, la marca, elemento de estudio del presente trabajo, forma parte del grupo de signos distintivos, es decir su función es diferenciar un bien o servicio de los demás competidores dentro del mercado, lo cual explica el porqué de su importancia para sus titulares, debido a que este signo distintivo es el que permite distinguir a un producto de los demás.

#### **1.7.1.2.4.2.2 La marca**

Con lo mencionado anteriormente, proseguiremos a definir qué características contiene este signo distintivo al que llamamos marca.

Tomando nuevamente a Ruiz (2013), él define a la marca como: “(...) un bien incorporal cuyo principal valor reside en el prestigio y la reputación que determinada marca representa” (p. 84).

Adicionalmente la Decisión Andina 486 (2000) dentro del Art. 134 establece: “(...) constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado” (p. 84).

Es decir tanto Ruiz como la Normativa de la Comunidad Andina concuerdan en que la marca es todo signo que se represente gráficamente con el fin de distinguir el producto al que representa de los demás similares en el mercado, de esta forma es apreciable el importante papel que representa la marca en el éxito que consiga un bien comercial o servicio.

Ahora bien, para hacer efectivos los derechos sobre una marca, esta debe ser registrada previamente, es decir atravesar un proceso por el cual nacerá formalmente al mercado y la vida jurídica.

La marca una vez registrada en forma legal, pasa a convertirse en un bien de propiedad particular, constituyendo en muchas ocasiones el activo (intangible) más valioso de toda empresa, asegurando una especie de “monopolio legal temporal” sobre la misma para su titular.

#### **1.7.1.2.4.2.3 Función de la marca**

Una vez señalado lo que representa una marca y su objetivo principal de distinción, es necesario señalar también que función cumple este activo intangible.

De forma que la marca representa el buen nombre y la reputación de un producto, así como la fuente de la que proviene. Otorgando a su titular el derecho de prevenir que terceras personas utilicen o se beneficien del prestigio conseguido por su marca, al ofertar productos iguales o similares al suyo, causando confusión en cuanto a la fuente, origen o patrocinio de los productos. (Holland Catherine, 2007, p. 24)

En concordancia con lo antes expuesto, se encuentra la clasificación de las funciones de la marca realizada por Ruiz (2007) de la siguiente forma:

- Informativa
- Distintiva o diferenciadora
- Indicadora de Procedencia Empresarial
- Indicadora de calidad
- Condensadora del Goodwill (buena fama) (sic)
- Publicitaria
- Competitiva

Ambos autores, concuerdan en que la marca cumple funciones principalmente en virtud de fortalecer la buena fama y el buen nombre del producto al cual representa la marca, puesto que de ésta función nacen otras como indicar la

fuelle de la que proviene el producto, haciendo referencia a la empresa que lo produce y por tanto a la calidad que otorga el fabricante a sus productos; de forma que implícitamente la marca garantiza la existencia de los aspectos que caracterizan a un producto, tornándolo único y sobresaliente ante el público consumidor.

Una vez establecidas las funciones de la marca, especialmente la función indicadora de procedencia empresarial, ésta nos abre a una nueva puerta de posibilidades en cuanto a la certeza del origen de los productos representados por la marca.

De manera que, según señala Dartayete (2003):

(...) teniéndose presente las modernas modalidades de conexión jurídica y económica entre empresas, se propugna un concepto amplio de indicación de procedencia, señalándose que el origen evidenciado por la marca, no tiene que ser una única e idéntica empresa, pudiendo ser un grupo de empresas, empresas sucesivas o ligadas por relaciones de licencia (...) (Citado en Chijane, 2007, p. 5).

De forma que, como manifiesta Dartayete, la indicación de procedencia de la empresa ha evolucionado y no se limita a remitir únicamente esa característica a la “empresa madre” sino, la misma función pueden cumplirlas empresas filiales que produzcan el mismo bien o servicio bajo los parámetros estándar, por medio de la concesión de una licencia, de manera que el mismo producto con las mismas características esté disponible para su consumo en diferentes lugares, sin variación alguna.

#### **1.7.1.2.4.2.4 Protección de la marca y sus beneficios**

Los beneficios que la protección de una marca otorga son realmente atractivos para una empresa, entre ellos los principales están: diferenciar los productos de una empresa de los de la competencia, posicionar la imagen de marca y de la empresa fabricante en los mercados nacionales e internacionales, ser un signo de garantía y calidad del producto, dar prestigio y seriedad a la empresa del fabricante, ayudar a la venta del producto mediante una garantía al cliente de lo que está adquiriendo. Es por ello que el registro de estos activos se ha hecho cada vez más frecuente en el ámbito empresarial. (Bernal Benjamin, cap. 5)

Dentro del marco legal ecuatoriano, el registro de una marca concede una lista de derechos y beneficios para su titular, esto lo encontramos en el Art. 217 de la Ley Ecuatoriana de Propiedad Intelectual (2006) la cual menciona:

Art. 217.- El registro de la marca confiere a su titular el derecho de actuar contra cualquier tercero que la utilice sin su consentimiento y, en especial realice, con relación a productos o servicios idénticos o similares para los cuales haya sido registrada la marca, alguno de los actos siguientes

a) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca registrada, con relación a productos o servicios idénticos o similares a aquellos para los cuales se la ha registrado, cuando el uso de ese signo pudiese causar confusión o producir a su titular un daño económico o comercial, u ocasionar una dilución de su fuerza distintiva.

Se presumirá que existe posibilidad de confusión cuando se trate de un signo idéntico para distinguir idénticos productos o servicios;

b) Vender, ofrecer, almacenar o introducir en el comercio productos con la marca u ofrecer servicios con la misma;

c) Importar o exportar productos con la marca; y,

d) Cualquier otro que por su naturaleza o finalidad pueda considerarse análogo o asimilable a lo previsto en los literales anteriores.

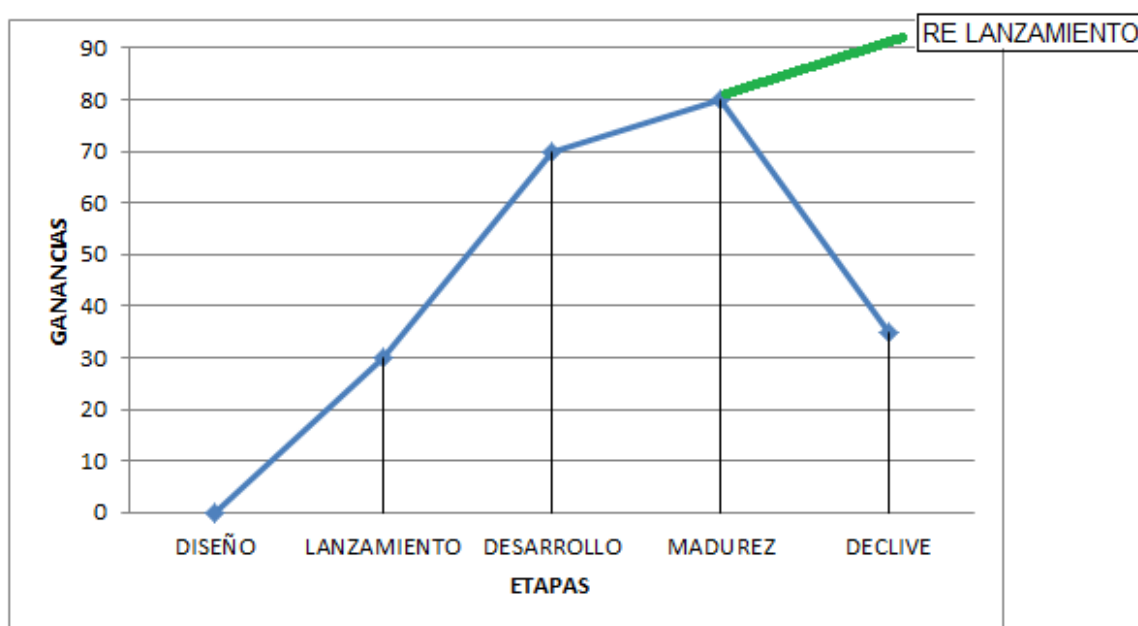
Como menciona el autor la marca otorga a su titular la posibilidad de formar un sólido prestigio a su empresa y el producto que ofrece al mercado, con la finalidad de posicionarlo en las preferencias de los consumidores y elevar ventas y ganancias. Sin embargo la lista de beneficios que una marca representa no termina ahí, puesto que en nuestro país la Ley de Propiedad Intelectual además de los derechos para explotar la marca, ofrece a su titular la posibilidad de tomar acciones sobre ciertos actos que perjudiquen a su activo intangible, entre estos: la posibilidad de prohibir e incluso solicitar a la autoridad competente sanción sobre la persona o grupo de personas que utilicen sin autorización alguna su marca o a su vez con una marca similar generen confusión al público consumidor afectando seriamente al buen nombre de la marca así como perjuicios económicos a su propietario.

#### **1.7.1.2.4.2.5 Ciclo de vida de la marca**

La marca así como todo producto en el mercado, tiene un ciclo de vida, ya que el éxito y desarrollo que logre es fruto de las inversiones y estrategias aplicadas por su titular con el objetivo de expandirla y aumentar su valor como activo.

Como lo señaló el Dr. Jorge Núñez Grijalva (2014), docente de la Universidad Católica del Ecuador Sede Ambato en su clase sobre propiedad intelectual, la marca cumple cinco etapas a lo largo de su ciclo. Para mayor explicación se realizó el siguiente cuadro:

Cuadro 1.1: Ciclo de vida de la marca



**Elaborado por:** Daniela Núñez,  
investigadora  
**Fuente:** Apuntes tomados en clase  
del Dr. Jorge Núñez Grijalva,  
PUCESA

El ciclo de la vida de una marca comienza con su diseño, esta etapa no genera ganancia, por el contrato implica la inversión necesaria para la creación de la marca.

Una vez con la marca diseñada y registrada se procede a introducirla en el mercado, las ganancias son mínimas ya que la marca es nueva, esta etapa asimismo requiere inversión para la publicidad necesaria, esto se lo conoce como lanzamiento.

Una vez superadas las dos primeras etapas, la marca empieza a fortalecerse y tomar lugar en el mercado, es decir comienza a crecer y las ganancias también aumentan. A esta etapa se la conoce como desarrollo.

Para concluir su crecimiento la marca llega a la etapa de madurez, es decir ya es conocida en el mercado y ha logrado posicionarse en la mente del consumidor; las ganancias son grandes y estables. La etapa de madurez significa que la marca es ampliamente conocida y por lo tanto su valor como activo es significativo para la empresa.

Finalmente la última etapa ofrece dos alternativas: un re lanzamiento que permita a la marca alcanzar un nivel más alto de posicionamiento e introducirse en nuevos mercados; o a su vez el declive o descenso de la marca, etapa en la cual la marca comienza a decaer y posteriormente es retirada del mercado.

Este ciclo de vida de la marca influye de gran manera al momento de una concesión sobre sus derechos, ya que no es lo mismo el costo de cesión de una marca nueva que recién ha nacido al mercado, con el valor de una marca en etapa de madurez la cual ha logrado captar un enorme público consumidor.

Por tanto el “estado de vida” o la etapa en que se encuentre la marca es un aspecto a tomar en cuenta el momento de conceder una cesión sobre sus derechos.

#### **1.7.1.2.4.2.6 Contrato de licencia de uso de marca**

Como parte de la dinámica mercantil, en ocasiones se hace necesario que el titular conceda permiso de uso de la marca a terceros, para lo cual, se requiere en base a la normativa legal, que se lo haga mediante un contrato de licencia de marca registrada, facilitando así la expansión y fortalecimiento comercial de la marca.

De forma que, adentrándose en el elemento central de la presente investigación, es menester definir lo que es el contrato de licencia de uso de marca.

La licencia de uso de marca es el contrato mediante el cual el titular de una marca o licenciante le permite al licenciataro el derecho de explotación o uso de una marca en los correspondientes productos identificados en ella. La licencia a diferencia de la cesión, no es una transferencia del bien por parte del licenciante, son derechos y obligaciones limitadas, concedidas a un tercero, los cuales incluyen el monitoreo de la calidad de los bienes y servicios, en virtud de conservar el prestigio de la marca licenciada. (Pisacreta et al. 1999)

De la misma forma Cockburn, en su artículo publicado por la Organización Mundial de Propiedad Intelectual-OMPI, señala lo siguiente:

Un contrato de licencia es un acuerdo mercantil en virtud del cual el licenciante, mediante un derecho de monopolio, como una patente, una marca, un diseño industrial o un derecho de autor, tiene un derecho exclusivo, lo que supone que los demás no pueden explotar la idea, el diseño industrial, el nombre o el logotipo a escala comercial.

El licenciante permite al licenciatarario utilizar y vender, sin censura previa, el producto o nombre a cambio del pago de una tasa (p. 7)

Como se observa, los autores definen al contrato de licencia de uso de marca como un permiso otorgado por el titular del activo intangible, a favor de un tercero, para que este a su vez explote dicha marca al producir los bienes o servicios que esta representa.

Es necesario resaltar que este acuerdo es únicamente una cesión de derechos temporal, más no la cesión de la marca en sí, puesto que una vez culminado el plazo estipulado en el contrato, es obligación del licenciatarario cesar en el uso de la marca licenciada, el continuar usándola sin permiso o renovación alguna del contrato, configura una violación a los derechos de propiedad industrial del titular desembocando en futuras acciones legales que éste pueda tomar.

Al respecto la Ley Ecuatoriana de Propiedad Intelectual (2006) en su Art. 288 contempla las acciones que el titular de una marca puede tomar cuando los derechos sobre la misma se han visto violados, y lo expresa de la siguiente forma:

Art. 288.- La violación de cualquiera de los derechos sobre la propiedad intelectual establecidos en esta Ley, dará lugar al ejercicio de acciones civiles y administrativas; sin perjuicio de las acciones penales a que hubiere lugar, si el hecho estuviese tipificado como delito.

Como se puede apreciar la ley ecuatoriana pone a disposición del titular de una marca cuyos derechos se hayan visto afectados la posibilidad de accionar el sistema de justicia, desde en el ámbito civil como el reclamo de daños y perjuicios, hasta el área penal solicitando la respectiva sanción de acuerdo al delito cometido.

#### **1.7.1.2.4.2.6.1 Licencia de uso de marca registrada y su importancia**

Una vez definido al contrato de licencia de uso de marca, se procede a exponer la importancia que representa. Al permitir el uso de una marca a otras compañías a través de una licencia, esto representa una manera práctica y eficaz para generar ganancias a su titular, ya que este acto no representa mayor inversión de capital para la empresa, solamente el costo de preparar un buen contrato de licencia. (Holland Catherine et al, 2007)

Como señala la autora, el contrato de licencia de uso de marca es una muy útil herramienta para las empresas titulares de los derechos sobre una marca, pues como ella expresa, no representa mayor inversión por parte de la empresa más que la de un excelente trabajo de preparación del contrato.

Sin embargo, adicionalmente se puede señalar que los beneficios no son únicamente para los cedentes, sino también para los cesionarios ya que ellos pueden beneficiarse de la explotación de una marca, mucho más si se trata de una marca notoria o una marca de renombre las cuales son conocidas por grandes grupos de personas y cuyo prestigio y valor esta ya formado. Asimismo la licencia de marca representa beneficio para el público a quienes están destinados los bienes y servicios representados por la marca licenciada, ya que pueden acceder a productos no disponibles localmente, satisfaciendo de esta forma sus necesidades y preferencias.

#### **1.7.1.2.4.2.6.2 Características del contrato de licencia de uso de marca**

Este contrato al ser especializado cuenta con características propias que lo diferencian de otros contratos similares como el acuerdo de distribución e incluso el de franquicia.

Jáquez (2006) en su artículo sobre las licencias de uso de marca señala: “En la práctica, este tipo de contrato puede presentarse como un contrato principal o como un acuerdo accesorio a otro contrato, que pudiera ser de agencia, franquicia, distribución, representación, entre otros” (p. 1)

Es decir, como lo señala Jáquez, el contrato de licencia puede operar de forma autónoma como un acuerdo independiente, o de forma conexa al estar contenido dentro de otros similares (franquicia, distribución, etc).

Es por esta razón, que el contrato de licencia de uso de marca es repetidamente confundido con la franquicia, ya que la antes mencionada incorpora dentro de sí a la licencia como parte fundamental del acuerdo.

#### **1.7.1.2.4.2.6.3 Diferencia entre el contrato de licencia y la franquicia**

Como se mencionaba anteriormente, es común la confusión entre licencia de uso y franquicia. Por tanto es preciso establecer la diferencia entre ambos.

Para empezar, varios especialistas en el tema consideran a la franquicia como una licencia particular. En este sentido Cockburn en su artículo sobre licencias y

franquicias expresa lo siguiente: “El contrato de franquicia es una licencia especializada y contemplará todos los aspectos de la P.I., las obligaciones del usuario y las disposiciones en cuanto a su utilización” (p. 7)

De manera que la franquicia es un contrato derivado de la licencia de uso, pero con un sentido más específico en razón de su finalidad y contenido, puesto que la franquicia es un acuerdo que concede una licencia a cambio del pago de una tasa para poder explotar el sistema creado por la empresa. (Cockburn, p. 4)

Adicionalmente a lo antes expuesto, respecto del “sistema” que representa la franquicia Cockburn señala: “El sistema de franquicias es por lo general un paquete que abarca los derechos de propiedad intelectual, como los derechos de utilizar la marca, los nombres comerciales, los logotipos y la “puesta en marcha” del negocio (...)” (p. 4)

Es decir el sistema de franquicias, es un “combo” de derechos de propiedad intelectual e industrial, desarrollados por la empresa para un artículo específico, y por lo tanto incluyen secretos comerciales, el conocimiento y los procedimientos que deben seguirse para la fabricación o prestación respectivamente de los productos o los servicios objeto de la franquicia.

#### **1.7.1.2.4.2.6.4 Elementos del contrato de licencia de uso de marca**

El contrato de licencia de uso de marca es relativamente “nuevo” en el Ecuador, ya que su uso en el país comenzó a aplicarse hace pocas décadas, sin embargo en otros países su utilización comprende un lapso de tiempo más grande y por tanto algunos de ellos cuentan ya con una regulación positiva.

Al conocer que el contrato de licencia de uso de marca por su naturaleza, es único ya que cada licencia apunta a objetivos y finalidades diferentes basándose en los diferentes derechos concedidos, sin embargo existen aspectos comunes en estos contratos los cuales deben estar regulados.

Al respecto de lo antes mencionado, Cockburn, dentro de su artículo indica las disposiciones que toda licencia debe contener, y lo hace de la siguiente forma:

Cada una de las partes ha de ser consciente de las obligaciones que el contrato le impone, las condiciones que han de satisfacerse y los plazos para llevar a cabo las funciones específicas. Todas estas características deben ser transparentes y mensurables. Cada parte debe tener además plena conciencia de las responsabilidades de la otra parte.

Las fronteras territoriales o geográficas deben establecerse claramente, así como todas las obligaciones de pago y las cantidades que han de pagarse (y la forma de calcularlas). Todas las fechas de pago deben fijarse de forma precisa, preferiblemente en un calendario.

Las sanciones por incumplimiento de pagos o de las condiciones del contrato, el derecho a ceder, el plazo del contrato y el derecho a renovarlo son también consideraciones importantes que a menudo se pasan por alto o no se comprenden totalmente.

En un contrato de licencia pueden también negociarse condiciones que establezcan primas y éstas no deben descartarse. (p. 5)

En concordancia con lo antes expuesto por el autor, la legislación española provee algunas de estas regulaciones, dentro del Real Decreto 687 (2002) en su Art. 32 numeral 4, disponiendo lo siguiente:

4. En la solicitud de inscripción de la licencia se deberá indicar si es exclusiva o no exclusiva; total o parcial, según comprenda todos o parte de los productos para los que está registrada o solicitada la marca; ilimitada o limitada, según se conceda para todo o parte del territorio nacional; e indefinida o temporal, según se otorgue para toda la vida de

la marca o por un período de tiempo determinado. Así mismo, se deberá indicar si el licenciatarario puede ceder la licencia a terceros o conceder sublicencias.

De la misma forma, la legislación de República Dominicana en su Ley N° 20-00 sobre Propiedad Industrial, Sección V, Art. 90 señala:

Artículo 90.- Licencia de uso de marca.

1) El titular del derecho sobre una marca puede otorgar licencia para usar la marca. Una licencia relativa a una marca registrada o en trámite de registro sólo tiene efectos legales frente a terceros después de ser inscrita en la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial. (...)

2) En ausencia de estipulación en contrario, en un contrato de licencia son aplicables las siguientes normas:

a) El licenciatarario tendrá derecho a usar la marca durante toda la vigencia del registro, incluidas sus renovaciones, en todo el territorio del país y con respecto a todos los productos o servicios para los cuales la marca ha sido registrada;

b) El licenciatarario no podrá ceder la licencia ni otorgar sublicencias;

c) La licencia no será exclusiva, pudiendo el licenciante otorgar otras licencias para usar la marca en el país, así como usar por sí mismo la marca en el país;

d) Cuando la licencia se hubiese concedido como exclusiva, el licenciante no podrá otorgar otras licencias para el uso de la marca en el país, ni podrá usar por sí mismo la marca en el país.

Como se ha podido observar con las normas antes citadas, y lo expuesto por el autor mencionado, existen aspectos peculiares que se deben tener presentes al momento de redactar, y celebrar un contrato de licencia, puesto que, si bien cada cesión es diferente en sus objetos y finalidad, las características antes señaladas son de aplicación directa para todo contrato, fijando de esta forma los principales lineamientos que deben ser cumplidos tanto por licenciantes como por licenciarios.

#### **1.7.1.2.4.2.6.5 El *know how* y la confidencialidad**

Como se ha mencionado varias veces dentro de este trabajo de investigación, en ciertos casos, la licencia contiene dentro de sí conocimiento y/o procedimientos especiales, necesarios para la elaboración de un determinado producto, los cuales son desarrollados de manera exclusiva por las empresas (Ramírez, 2014, p. 37-38)

En conclusión el *know how* es el “cómo hacerlo”, es decir el conocimiento que debe aplicarse y el procedimiento que debe seguirse para la obtención de un bien, pues son ellos los que determinan las características propias del producto, brindándole así un “plus” o elemento extra, que lo haga sobresalir de los demás artículos existentes en el mercado.

Una vez establecido que al ser el *know how* un conjunto de conocimientos exclusivos, éste requiere protección con la finalidad de evitar que sea conocido y utilizado por la competencia, es así que generalmente al compartir el *know how* en una licencia, este vendrá acompañado de un acuerdo de confidencialidad.

El mencionado acuerdo consiste en una cláusula donde se obliga al licenciario, sus colaboradores, empleados y en general toda persona que tenga contacto con esta información, a no revelar ningún aspecto de la misma sin la autorización y consentimiento expreso del licenciante; de la misma forma a la terminación del contrato el licenciario está en la obligación de devolver al licenciante toda clase de material (manuales, instructivos, grabaciones, etc.) que contengan la información del *know how* o sean afines al negocio. (Ramírez, 2014, p. 33).

Todo esto con el objetivo de continuar manteniendo en exclusividad del titular, estos conocimientos y evitar su difusión pública.

## **1.7.2 Variable dependiente**

### **1.7.2.1 Constitución Política de la República del Ecuador**

La Constitución Ecuatoriana (2008) reconoce el derecho de todas las personas a la propiedad intelectual, mediante el Art. 322, el cual indica que:

Se reconoce la propiedad intelectual de acuerdo con las condiciones que señale la ley. Se prohíbe toda forma de apropiación de conocimientos colectivos, en el ámbito de las ciencias, tecnologías y saberes ancestrales. Se prohíbe también la apropiación sobre los recursos genéticos que contienen la diversidad biológica y la agro-biodiversidad (p. 151).

La mención que realiza la Constitución respecto a la propiedad intelectual es muy escueta, ya que no tiene el nivel de detalle y profundidad respecto a la propiedad intelectual, si se lo compara con otros ámbitos recogidos en la constitución y de los cuales si hace una mención extensiva. Sin embargo, a

nivel constitucional pienso que es suficiente el hecho que la carta magna garantice la propiedad intelectual en sus diversas manifestaciones, dentro de las cuales está inserta la propiedad industrial y a su vez dentro de esta los signos distintivos y marcas.

Además es necesario tener presente que una vez que la norma suprema garantiza la propiedad intelectual, los detalles relativos a la misma están recogidos en una normativa secundaria que permite su aplicación efectiva en Ecuador (V.gr. Ley de Propiedad Intelectual)

## **1.7.2.2 Tratados internacionales**

### **1.7.2.2.1 Convenio de Paris**

Siguiendo el nivel jerárquico de las normas legales, luego de la Carta Magna tenemos los tratados internacionales de los cuales Ecuador es suscriptor. Por lo tanto, a continuación revisaremos el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, el cual es el más antiguo de los tratados internacionales dentro del campo de la propiedad industrial (en la cual se incluyen las marcas); según información de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual OMPI (2015), nuestro país se adhirió al mismo el 22 de marzo de 1999 y entró en vigencia el 22 de junio de 1999.

Respecto al tema desarrollado en el presente trabajo de investigación, el citado Convenio de París al referirse a la transferencia de marcas, en su Artículo 6 indica lo siguiente:

Marcas: transferencia de la marca

1) Cuando, conforme a la legislación de un país de la Unión, la cesión de una marca no sea válida sino cuando haya tenido lugar al mismo tiempo que la transferencia de la empresa o del negocio al cual la marca pertenece, será suficiente para que esta validez sea admitida, que la parte de la empresa o del negocio situada en este país sea transmitida al cesionario con el derecho exclusivo de fabricar o de vender allí los productos que llevan la marca cedida.

2) Esta disposición no impone a los países de la Unión la obligación de considerar como válida la transferencia de toda marca cuyo uso por el cesionario fuere, de hecho, de naturaleza tal que indujera al público a error, en particular en lo que se refiere a la procedencia, la naturaleza o las cualidades sustanciales de los productos a los que se aplica la marca (p. 9).

Con lo expuesto anteriormente se aprecia que esta norma internacional prevé la posibilidad de transferir marcas registradas o ciertos derechos sobre las mismas, considerando para el efecto, los procedimientos internos de cada uno de los países de la Unión (suscriptores del Convenio); en el caso ecuatoriano, estas normas procedimentales serían la Ley de Propiedad Intelectual y el Reglamento a la Ley de Propiedad Intelectual, las cuales norman y permiten la efectiva ejecución operativa de esta transferencia.

#### **1.7.2.2.2 Convenio sobre aspectos de propiedad intelectual relacionados al comercio ADPIC (OMC-OMPI)**

Este tratado internacional es el resultado de un trabajo conjunto y coordinado entre dos entidades del Sistema de las Naciones Unidas, como son la Organización Mundial del Comercio OMC y la Organización Mundial de Propiedad Intelectual OMPI.

Los ADPIC, corresponden Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech, por el cual se establece la Organización Mundial del Comercio-OMC-, firmado en Marrakech, Marruecos, el 15 de abril de 1994. Ecuador se adhiere a la OMC el 21 de enero de 1996, suscribiendo los ADPIC en esa misma fecha, los cuales entraron en vigencia de forma inmediata.

Respecto a la transferencia de marcas, los ADPIC, en su Parte II Normas relativas a la existencia, alcance y ejercicio de los derechos de propiedad intelectual, Sección 2: Marcas de fábrica o de comercio, Artículo 21, indican lo siguiente:

#### Licencias y cesión

Los Miembros podrán establecer las condiciones para las licencias y la cesión de las marcas de fábrica o de comercio, quedando entendido que no se permitirán las licencias obligatorias de marcas de fábrica o de comercio y que el titular de una marca de fábrica o de comercio registrada tendrá derecho a cederla con o sin la transferencia de la empresa a que pertenezca la marca (p. 7).

Como es posible observar, los ADPIC como tratado internacional especializado en la aplicación de las normas de propiedad intelectual dentro del comercio mundial, en concordancia con el Convenio de París, también permiten la transferencia de derechos sobre marcas registradas mediante licencias de marcas entre los países adherentes a este tratado, otorgando a los países adherentes a su vez, la potestad de internamente normar dicha transferencia mediante su legislación interna.

### **1.7.2.2.3 Decisión Andina 486**

A nivel subregional, la Comunidad Andina de Naciones CAN, posee su propia normativa referente a la propiedad industrial, así tenemos la Decisión Andina 486, misma que fue promulgada con fecha 2 de febrero de 2001; al ser Ecuador parte de la CAN mediante la firma previa del Acuerdo de Cartagena, la Decisión Andina 486 entró en vigencia en todos los países miembros (Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia) en la misma fecha de su promulgación.

Respecto a la concesión de licencias y transferencias de marcas, este régimen común de propiedad industrial, dentro de su Capítulo VI, de las Licencias y Transferencias de las Marcas, en sus artículos 161 al 164, manifiesta lo siguiente:

Artículo 161.- Un registro de marca concedido o en trámite de registro podrá ser transferido por acto entre vivos o por vía sucesoria, con o sin la empresa a la cual pertenece.

Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda transferencia del registro de marca. La falta de registro ocasionará que la transferencia no surta efectos frente a terceros

A efectos del registro, la transferencia deberá constar por escrito.

Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una transferencia. No obstante, la oficina nacional competente podrá denegar dicho registro, si la transferencia acarreará riesgo de confusión.

Artículo 162.- El titular de una marca registrada o en trámite de registro podrá dar licencia a uno o más terceros para la explotación de la marca respectiva.

Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda licencia de uso de la marca. La falta de registro ocasionará que la licencia no surta efectos frente a terceros.

A efectos del registro, la licencia deberá constar por escrito.

Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una licencia

Artículo 163.- La autoridad nacional competente no registrará los contratos de licencia o transferencia de registro de marcas que no se ajusten a las disposiciones del Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías, o a las disposiciones comunitarias y nacionales sobre prácticas comerciales restrictivas de la libre competencia.

Artículo 164.- En caso exista algún cambio respecto al nombre o dirección del titular del registro de marca durante el plazo de vigencia de la licencia, el titular del registro deberá informarlo a la oficina nacional

competente. En caso contrario, cualquier notificación realizada conforme a los datos que figuren en el registro, se reputará válida (p. 39-40).

De esta forma se aprecia que la normativa supra nacional andina, determina la posibilidad de que una marca registrada previamente, pueda ser objeto de licenciamiento de parte del titular (licenciante) hacia una tercera persona interesada en utilizar la misma (licenciataria), pudiendo operativizarse esta transferencia por acto entre vivos o por vía sucesoria. Para el efecto, las partes deberán registrar el respectivo contrato escrito de licencia de marca ante la oficina nacional competente, sin lo cual, esta transferencia no surtirá efectos frente a terceros.

### **1.7.2.3 Código Civil Ecuatoriano**

Respecto a las obligaciones en general y a los contratos, el Código Civil (2005) norma los mismos en su Libro IV, de la siguiente manera:

### 1.7.2.3.1 Obligaciones

Al hablar del contrato de licencia de uso de marca es preciso revisar lo referente a las obligaciones, puesto que éstas son los efectos directos que nacen con la celebración de un acuerdo que exija tanto el cumplimiento de dar, hacer o no hacer, de la una parte, como de la otra

De forma que respecto de las obligaciones, el Código Civil ecuatoriano (2005) en el Art. 1453 expresa:

Las obligaciones nacen, ya del concurso real de las voluntades de dos o más personas, como en los contratos o convenciones; ya de un hecho voluntario de la persona que se obliga, como en la aceptación de una herencia o legado y en todos los cuasicontratos (...)

Conforme lo estipula el Código Civil, la obligación es pues el efecto que se deriva a la celebración de un acuerdo de voluntades, pues de esta manera los pactantes se comprometen voluntaria y libremente a ejecutar una determinada acción, es decir se obligan para con el otro pactante.

### 1.7.2.3.2 Contrato

Una vez que se ha investigado anteriormente en el presente trabajo de investigación lo referente al contrato, el Código Civil ecuatoriano (2005) en su Art. 1454 dispone:

Contrato o convención es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser una o muchas personas.

Con lo antes citado se observa, que el Código Civil determina claramente lo que constituye una obligación o contrato, así como el hecho que el contrato es un acto jurídico que obliga a las dos partes contratantes al cumplimiento de lo acordado.

Por otra parte, es necesario indicar de forma previa que, el contrato de licencia de marca registrada es un contrato de colaboración, en el que debe existir un vínculo de confianza entre las dos partes intervinientes, por lo que tiene el carácter de *intuitu personae*, en el cual la licencia otorgada permite que el licenciatario (quien recibe la licencia o autorización para utilizar una marca) explote la imagen de marca, asumiendo el licenciante (quien concede la

licencia) el riesgo de que la una inadecuada actividad del licenciataria en el uso de la marca licenciada, eventualmente cause perjuicios al prestigio o al posicionamiento de la marca. Es comú n que la licencia de marca vaya aparejada a otros contratos derivados, como pueden ser el contrato de franquicia o el contrato de know how.

Por lo antes expuesto, el contrato de licencia de marca registrada tiene características de ser un contrato bilateral, oneroso, real, solemne y consensual, elementos característicos que los recoge el Código Civil, Libro IV, al clasificar los diversos tipos de contratos y, que por ser pertinentes con el tema, se presentan a continuación:

#### **1.7.2.3.3 Contrato unilateral y bilateral**

Código Civil Ecuatoriano (2005), Art. 1455 dispone: “El contrato es unilateral cuando una de las partes se obliga para con otra, que no contrae obligación alguna; y bilateral, cuando las partes contratantes se obligan recíprocamente”

Es evidente que en el caso concreto del contrato de licencia de uso de marca éste es bilateral, puesto que ambas partes se obligan a cumplir con una obligación obteniendo beneficio mutuo. Era necesario abordar este tema pues

es importante que los contratantes al momento de la celebración del acuerdo tengan realmente claro la definición de “se obligan recíprocamente” lo cual significa que así como tienen la responsabilidad de dar, hacer o no hacer lo pactado, también tienen el derecho de exigir dicho cumplimiento a la otra parte.

#### **1.7.2.3.4 Contrato oneroso**

En cuanto la definición de oneroso a un contrato, el Código Civil Ecuatoriano (2005) en el Art. 1457 expone:

El contrato oneroso es conmutativo cuando cada una de las partes se obliga a dar o hacer una cosa que se mira como equivalente a lo que la otra parte debe dar o hacer a su vez; y si el equivalente consiste en una contingencia incierta de ganancia o pérdida, se llama aleatorio.

Por tanto el contrato de licencia de uso de marca varía entre esta clasificación de contrato oneroso, puesto que depende de lo estipulado en las cláusulas para poder calificarlo conforme a esta clasificación; ya que la muchas licencias exigen el pago en virtud del valor ya establecido de la marca siendo así conmutativo, sin embargo hay otras licencias que adicionalmente solicitan un pago periódico calculado en base a las ganancias obtenidas por el licenciario

gracias a la utilización de la marca cedida, tornándose así en un contrato oneroso.

#### **1.7.2.3.5 Contrato real, solemne y consensual**

En cuanto al perfeccionamiento del contrato, el Código Civil (2005) establece en su Art. 1459, tres posibilidades:

El contrato es real cuando, para que sea perfecto, es necesaria la tradición de la cosa a que se refiere; es solemne cuando está sujeto a la observancia de ciertas formalidades especiales, de manera que sin ellas no surte ningún efecto civil; y es consensual cuando se perfecciona por el solo consentimiento (p. 17-18)

Como se observa, nuestro Código Civil determina ciertas clases de contratos que rigen en nuestro país en el ámbito mercantil, los cuales son complementados con otras clases de contratos recogidos en el Código de Comercio; sin embargo, hasta el momento se determina claramente que en nuestra legislación civil, no se encuentra tipificado de forma alguna, el contrato de licencia de marcas registradas materia del presente estudio.

#### **1.7.2.4 Ley Ecuatoriana de Propiedad Intelectual**

Siendo uno de los objetivos de la presente investigación, el determinar doctrinaria y normativamente la necesidad de regular el contrato de licencia de uso de marca, es indispensable recurrir al cuerpo normativo especializado dentro de la rama de la propiedad intelectual en Ecuador.

##### **1.7.2.4.1 Concesión de licencias**

De manera que al revisar las disposiciones pertinentes de la Ley de Propiedad Intelectual ecuatoriana (2006), en su Art. 280 menciona la posibilidad de conceder licencias de uso en el país, de la siguiente forma:

Los titulares de derechos de propiedad industrial y de obtenciones vegetales podrán otorgar licencias a terceros para su explotación o uso, mediante contratos escritos. Tales contratos no podrán contener cláusulas restrictivas del comercio o crear competencia desleal.

Las sublicencias requerirán autorización expresa del titular de los derechos.

Con lo expuesto anteriormente, se aprecia claramente que si bien la normativa vigente en el país concede la posibilidad de otorgar licencias sobre derechos de propiedad industrial, como lo es la marca, no se determina los parámetros específicos que han de regir este tipo de concesiones. La disposición de no contener cláusulas restrictivas, o aquellas que puedan generar competencia desleal es muy escueta, puesto que al ser tan generales pueden prestarse a interpretaciones equivocadas que resulten en términos contractuales abusivos dentro de la licencia.

Como ejemplo de lo antes mencionado tenemos la cláusula de exclusividad misma que es normalmente utilizada en estos contratos de licencia de uso de marca y por lo tanto aceptada dentro de las normas de propiedad industrial; sin embargo, la falta de una adecuada regulación en este ámbito, podría ser considerada abusiva dentro de lo contenido en la legislación de regulación y control de poder del mercado o en la legislación de defensa del consumidor. Por tanto es indispensable establecer parámetros a esta exclusividad con la finalidad de justificar su existencia o a su vez evitar que se extralimite.

#### **1.7.2.4.2 Inscripción de licencias y/o cesiones**

Dentro de la problemática del presente trabajo de investigación, se expuso que la normativa ecuatoriana tan solo contiene lineamientos procedimentales para la inscripción de los contratos de licencia, ante lo cual la Ley de Propiedad Intelectual (2006) Art. 281, manifiesta:

Las transferencias, licencias, modificaciones y otros actos que afecten derechos de propiedad industrial y sobre obtenciones vegetales, se inscribirán en los registros respectivos en la misma fecha en que se presente la correspondiente solicitud. Los efectos de la inscripción se retrotraen a la fecha en que hubiere sido solicitada. Tales actos surtirán efectos frente a terceros, a partir de su inscripción. Sin embargo, la falta de inscripción no invalida el acto o contrato.

Al analizar el artículo antes citado, se ha encontrado una aparente contradicción en la norma, ya que en su último inciso se encuentra que: “(...) la falta de inscripción no invalida el acto o contrato” lo que contradice la disposición inicial del mismo artículo, donde se enuncia que transferencias y licencias deben ser inscritas ante la autoridad competente. Ya que si bien la falta de inscripción no invalida el acto o contrato, si se entenderá que la falta de inscripción produce

que este no genere efectos frente a terceros, lo que a su vez disminuye de manera importante los beneficios que los contratantes tendrían al aplicar este contrato al interior de determinado mercado, poniendo incluso en duda la utilidad práctica del mismo.

#### **1.7.2.4.3 Transferencias de marcas colectivas**

En cuanto a las licencias frente a las marcas colectivas, la Ley de Propiedad Intelectual (2006) en el Art. 282 inciso segundo dispone lo siguiente:

(...) La marca colectiva podrá transferirse siempre y cuando exista la autorización de la asociación, organización o grupo de personas que la hubiere solicitado o registrado y de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial. En cualquier caso, su uso quedará reservado a los integrantes de la asociación, organización o grupo de personas.

La marca colectiva no podrá ser objeto de licencia en favor de personas distintas a aquellas autorizadas a usarla, de acuerdo con el reglamento para su empleo.

De acuerdo a la Ley de Propiedad Intelectual ecuatoriana la marca colectiva no puede ser licenciada fuera de los integrantes de la asociación u organización, sin embargo esto además de significar una limitación al crecimiento y expansión de la marca, constituye también una nueva contradicción contra lo dispuesto en el Art. 183 de la Decisión Andina 486 (2001) mismo que dispone:

Artículo 183.- La marca colectiva podrá ser transferida o licenciada de conformidad con lo previsto en las normas internas de la asociación, organización o grupo de personas.

Las transferencias y licencias deberán ser inscritas ante la oficina nacional competente para que surtan efectos frente a terceros.

Como se observa la normativa andina dispone que la marca colectiva si puede ser licenciada siempre y cuando se encuentre conforme lo dispuesto en el reglamento de la asociación o grupo titular de los derechos de la marca, en ningún momento prohíbe su licenciamiento a terceros.

Para comprender de mejor manera lo antes expuesto, imaginemos que en Ambato se registra la marca colectiva de la colada morada de Atocha a favor de una asociación de productores de esta bebida; la marca de la colada morada de Atocha de Ambato se ha tornado muy famosa y apetecida de forma que

otras ciudades del Ecuador quieren vender producto solicitando una licencia de uso de marca a la Asociación titular, sin embargo debido a lo dispuesto en el Art. 282 de la Ley Ecuatoriana de Propiedad Intelectual no es posible otorgar dicha licencia pues lo han solicitado terceras personas fuera de la asociación, esto significa la pérdida de una gran oportunidad de vender el producto en nuevos mercados, posicionar la marca y generar ingresos extraordinarios para los titulares.

## **CAPÍTULO II**

### **METODOLOGÍA**

#### **2.1 Metodología de investigación**

La investigación se realizó desde un enfoque crítico propositivo, de carácter cuali-cuantitativo, el mismo que tuvo la modalidad bibliográfica-documental, porque en la investigación se revisó información contenida en normas y cuerpos legales como Constitución de la República del Ecuador, Tratados Internacionales, Decisiones Andinas, Códigos Ordinarios, Reglamentos; a manera de fuente primaria, con lo cual se determinó la necesidad de una regulación al contrato atípico de licencia de uso de marca registrada, el cual facilite tanto la elaboración y celebración del contrato entre las partes, así como facilite la labor de administración de justicia por parte de las autoridades competentes, ya que la investigadora asistió en forma personal a recabar información con expertos respecto al tema de investigación, los cuales comprendieron especialistas en el ámbito de la propiedad intelectual e industrial del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI), Jueces de lo

Civil y Mercantil del cantón Ambato en el ámbito de la administración de justicia y finalmente un abogado en libre ejercicio quien nos brindó su aporte desde el punto de vista de los propietarios de marcas registradas que deseen licenciarlas o a su vez empresas y microempresas que deseen dar impulso a su negocio al adquirir la licencia de algún producto o servicio.

Adicionalmente, se utilizó libros, textos, revistas, internet, etc., que constituyen información secundaria referente al tema de investigación, representando un sustento lo cual permita elaborar una posible propuesta de reforma legal, junto al apoyo de entrevistas y encuestas.

### **2.1.1 Método general**

El método general aplicado a la investigación fue el Inductivo, pues permitió el estudio y análisis del fenómeno en particular para llegar a entenderlo y terminar en una posible generalización que sirvan como referente en la investigación; básicamente permitió establecer la necesidad de una regulación específica del contrato de licencia de uso de marca registrada en la legislación ecuatoriana.

### **2.1.2 Método específico**

El método específico empleado fue el dogmático por cuanto hemos realizado la revisión del marco jurídico ecuatoriano referente a la problemática planteada, y de esta forma hemos podido determinar la necesidad de una norma específica que regule el contrato de licencia de uso de marca registrada en la normativa ecuatoriana, por cuanto las disposiciones legales vigentes no son suficientes.

### **2.1.3 Técnicas e instrumentos de recolección de información**

Las técnicas utilizadas, como mecanismos de recolección de información fueron la encuesta y la entrevista. La primera fue validada por un docente experto en el tema, previamente a su aplicación realizada a 7 de los 8 jueces de la Unidad Judicial Civil con Sede en el Cantón Ambato, (por cuanto fue imposible contar con la colaboración de uno de ellos) con la finalidad de conocer los criterios y argumentos con respecto a la normativa vigente aplicada en la administración de justicia, frente a litigios que involucren contratos mercantiles atípicos.

La segunda técnica fue aplicada a expertos en el tema, seleccionados de manera intencionada, por cuanto era necesario contar con su opinión especializada dentro del ámbito mercantil y de propiedad intelectual. De manera

que contamos con la ayuda de un juez de la Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Tungurahua, una experta en marcas y signos distintivos del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual IEPI, la señora Directora del Departamento Jurídico del IEPI, y un abogado en libre ejercicio especialista en el ámbito de la propiedad intelectual; a fin de que desde su punto de vista profesional determinen la importancia y necesidad de regular el contrato de licencia de uso de marca registrada en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, así como también nos dieron información esencial para la elaboración de la propuesta.

Para la aplicación de las entrevista fue necesaria la utilización de un instrumento para la recolección de información, con un cuestionario estructurado.

De la misma forma se ha desarrollado el estudio de un caso en concreto, con el fin de apreciar de forma real y directa las implicaciones jurídicas que surgen al no contar con una regulación específica del contrato mercantil atípico de licencia de uso de marca registrada en Ecuador.

## CAPÍTULO III

### RESULTADOS

#### 3.1 Presentación de resultados

Tabla 3.1: Resultados

PREGUNTA	ALTERNATIVA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
1.- Los contratos mercantiles atípicos son aquellos que no se encuentran tipificados dentro un ordenamiento jurídico, sin embargo son de uso cotidiano; al respecto ¿Dentro de su experiencia como Juez/a de la Unidad Judicial Civil, ha resuelto algún conflicto donde la materia del litigio era un contrato mercantil atípico	SI	3	42.86%
	NO	4	57.14%

<p>2.- Si su respuesta a la pregunta anterior es afirmativa indique la normativa que aplicó:</p> <p>(puede escoger más de una alternativa)</p>	Código Civil	3	42.86%
	Código Mercantil	2	28.57%
	Código de Procedimiento Civil	2	28.57%
	Otras: (Constitución)	1	14.29%
<p>3.- ¿Dentro del ámbito de la Propiedad Industrial, que importancia considera usted que tiene la marca registrada, para la sociedad mercantil y empresarial ecuatoriana?</p>	Mucho	7	100%
	Poco	0	0%
	No tiene importancia	0	0%
<p>4.- ¿Conoce usted el contrato de licencia de uso de marca registrada?</p>	SI	6	85.71%
	NO	1	14.29%

<p>5.- De ser afirmativa la respuesta anterior:</p> <p>¿Considera usted que se requiere de una regulación específica para los contratos de licencia de uso de marca registrada?</p> <p>Por Qué?</p>	<p>SI</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- No hay regulación positiva</li> <li>- Garantizar derechos</li> <li>- Facilitar la administración de justicia</li> </ul>	<p>6</p> <p>2</p> <p>2</p> <p>2</p>	<p>100%</p> <p>33.33%</p> <p>33.33%</p> <p>33.33%</p>
<p>6.- ¿Qué elementos debería contener una regulación específica referente al contrato de licencia de uso de marca? (Puede seleccionar más de una alternativa)</p>	<p>NO</p> <p>a.- Cláusula de elección a la ley que regirá el contrato</p> <p>b.- Parámetros de calidad para productos/servicios fabricados</p> <p>c.- Alcance territorial de la</p>	<p>0</p> <p>5</p> <p>4</p>	<p>0%</p> <p>71.43%</p> <p>57.14%</p>

	licencia de uso de marca	6	85.71%
	d.- Monto/Porcentaje de regalías a obtener	5	71.43%
	e.- Pago de prestaciones por la licencia	6	85.71%
	f.- Causales de terminación del contrato	6	85.71%
	g.- Acuerdos de confidencialidad	7	100%
	h.- Periodo de duración de la licencia	6	85.71%
	i.- Forma en que debe utilizarse la marca dada en la licencia	4	57.14%

**Elaborado por:** Daniela Núñez, investigadora

**Fuente:** Encuestas realizadas por la investigadora a los jueces de la Unidad Judicial Civil Sede Ambato

## **3.2. Análisis de resultados**

### **3.2.1 Análisis de las encuestas**

A fin de dar cumplimiento al primer objetivo planteado dentro de la presente investigación, correspondiente a diagnosticar la actual situación normativa y procedimental, relativa a la utilización de contratos mercantiles atípicos en Ecuador, se realizaron encuestas a siete de los ocho jueces de la Unidad Judicial Civil con Sede en el Cantón Ambato, de las cuales se desprenden los siguientes resultados:

Al realizar las preguntas correspondientes se puede apreciar que en general un 42.86% de los jueces civiles y mercantiles del cantón Ambato han resuelto litigios donde el aspecto principal en disputa recaía sobre un contrato mercantil atípico, o contrato innominado, y para su resolución un 42.86% aplicó las disposiciones del Código Civil, el 28.57% (respectivamente) habría utilizado el Código de Procedimiento Civil y Código Mercantil; finalmente solo uno de ellos, representado por el 14.29% señaló haber empleado la Constitución de la República del Ecuador para solucionar el caso.

Estos resultados demuestran que los administradores de justicia han vivenciado ya casos reales donde la litis son contratos atípicos o innominados cuya sanción o regulación no se encuentra establecida de manera puntual en la normativa ecuatoriana, y por tanto se ha requerido la aplicación de otros cuerpos legales y leyes supletorias, que si bien pueden brindar pautas generales para la resolución del caso, dicha generalidad al recaer sobre aspectos propios de estos contratos innominados al no contar con disposiciones específicas pueden resultar en vacíos legales que dificulten o impidan la adecuada administración de justicia por parte del juez o jueza.

Adentrándose al tema de investigación, el 100% de los encuestados señalaron que la marca registrada es de gran importancia para la sociedad mercantil y empresarial ecuatoriana, por lo tanto es de gran importancia también que estas nuevas modalidades de acuerdos y negocios sean regulados positivamente de forma que se garantice la seguridad jurídica a las partes contratantes.

Centrándose en el contrato atípico de licencia de uso de marca registrada, el 85,71% de los jueces encuestados conocen de la naturaleza de este contrato, mientras que el 14.29% no lo sabe; con lo cual se demuestra que el contrato de licencia de uso de marca registrada, si bien es un contrato innominado en la normativa ecuatoriana, su repetido uso en el mercado lo ha tornado común y

cotidiano, siendo necesario que la norma evolucione junto con la realidad social.

En razón de lo antes expuesto, los jueces encuestados expresaron en su totalidad que consideran necesaria la regulación del contrato de licencia de uso de marca registrada en la normativa ecuatoriana, y al solicitar sus razones, manifestaron en un 33.33% (cada una): el hecho de que no existe regulación positiva, garantizar los derechos de las partes y facilitaría la administración de justicia en los casos que se presenten por motivo del mencionado contrato.

Finalmente, en cuanto a los aspectos que deberían ser regulados de manera específica en el contrato de licencia de uso de marca encontramos que: la inclusión de un acuerdo de confidencialidad obtuvo el 100% por parte de los encuestados, lo cual demuestra que la importancia de la protección del know how contenido en el contrato de licencia; de igual forma con un porcentaje de 85.71% son consideradas importantes el alcance territorial, pago de prestaciones y periodo de duración de la licencia así como las causales de terminación del contrato; el 71.43% considera importante regular la ley a la cual ha de regirse el contrato y el monto o porcentaje de regalías que se obtendrá al celebrar la licencia, proveyendo así pautas para los casos que pudieran presentarse en relaciones de comercio internacional y conflictos respecto a las ganancias percibidas; por su parte el 57% expresó necesario normar los

parámetros de calidad de los productos o servicios a fabricar por parte del licenciario, y la forma en que debe ser utilizada la marca licenciada, en razón de preservar la reputación de dicha marca y mantener uniformidad con los bienes o servicios ofertados.

### **3.2.2 Análisis de las entrevistas**

Para continuar el cumplimiento del primer objetivo específico, se realizaron cuatro entrevistas aplicadas a expertos en el tema, para lo cual contamos con la ayuda de un juez de la Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Tungurahua, una experta en marcas y signos distintivos del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual IEPI, la señora Directora del Departamento Jurídico del IEPI, y un abogado en libre ejercicio especialista en el ámbito de la propiedad intelectual.

#### **3.2.2.1 Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia de Tungurahua**

En la Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia de Tungurahua se entrevistó al Dr. Pablo Vaca Acosta – Juez de la Sala Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Tungurahua, quien supo manifestar que

dentro de la normativa vigente en el país no se encuentra regulado el contrato de licencia de uso de marca registrada como tal. No existe regulación específica para el mismo; “al ser un contrato innominado, está protegido por reglas generales, y dentro del derecho mercantil existe la posibilidad de resolver conflictos aplicando la costumbre, la cual es fuente de derecho en ciertas ramas del comercio”.

Por tanto considera necesaria una reforma legal, con el fin de evitar erróneas interpretaciones y de esta manera prevenir que una norma se extralimite, o a su vez no ampare los derechos contenidos en el contrato de licencia; de esta manera: facilitar la administración de justicia, reduciendo el margen de error que pueda cometer el juez dentro de la resolución de una contienda legal.

Con respecto de los parámetros que la norma debería regular, desde su experiencia como juez de la Sala Civil y Mercantil, sugirió que debe ser tomado muy en cuenta el tema de las regalías que obtendrían las partes como resultado de la celebración del contrato de licencia; así como también regular las circunstancias de uso de la marca tanto comercial como no comercial, las obligaciones del licenciante y licenciario, y la exclusividad de la marca en un cierto territorio, todo esto con el fin de evitar incluso casos de competencia desleal que pudieran surgir en el mercado al cual se quiere incluir la marca.

Finalmente el Dr. Pablo Vaca manifestó que: “el ámbito de la Propiedad Intelectual debe explotarse, es importante realizar políticas públicas y directrices claras para dar a entender a la ciudadanía que no podemos aprovecharnos del trabajo intelectual ajeno”, por tanto es necesario difundir esta temática entre la población, con el objetivo de exponer la importancia de la propiedad intelectual para la sociedad mercantil ecuatoriana.

### **3.2.2.2 Departamento de Marcas y Signos Distintivos del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual IEPI**

En el Departamento de Marcas y Signos Distintivos del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual IEPI, la entrevista se aplicó a la Ab. Soledad De La Torre, Experta en Signos Distintivos 4, quien supo manifestar que la ley vigente en el país únicamente establece lineamientos básicos para el registro de los contratos de licencia de uso de marca en el IEPI, más la normativa referida no establece los aspectos principales que debe contener el contrato, por tanto es necesaria la reforma propuesta en la presente investigación, para de esta manera ampliar lo que debe contener el mencionado contrato de licencia; para lo cual entre los principales puntos que deberían ser normados son el costo de la marca licenciada, así como los beneficios o repercusiones económicas que implicaría la concesión de este activo intangible, sobre la industria ecuatoriana, y consecuentemente de este modo regular su impacto en el país, ya que la

importancia del contrato de licencia de uso de marca radica en conocer que beneficio obtiene la sociedad al poder acceder a ella.

### **3.2.2.3 Departamento Jurídico del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual IEPI**

Para el efecto, la entrevista fue aplicada a la Dra. Alejandra Legña – Directora del Departamento Jurídico del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual. En lo que concierne a la primera pregunta, la funcionaria entrevistada mencionó que la normativa vigente en el Ecuador se basa en decisiones internacionales (también conocidas como Decisiones Andinas) para proteger la concesión de licencias de uso de marca, no obstante dichas normas no son específicas.

Por consiguiente comparte la idea de realizar una reforma a la Ley de Propiedad Intelectual ecuatoriana especialmente, la cual profundice en cuanto a los procedimientos que debe cumplir el contrato de licencia de uso de marca, estableciendo lineamientos básicos que sean tomados en cuenta por los pactantes, al momento de la celebración de esta obligación jurídica.

De forma semejante expresó que las licencias de uso de marca, son realmente importantes para el Ecuador, porque de esta manera se genera mayor visión

de lo que es la rama de la Propiedad Intelectual, misma que debe ser difundida a la ciudadanía en virtud de que conozcan los derechos que tiene cada persona sobre sus creaciones intelectuales, y como pueden acceder al uso de una marca sin violar los derechos de sus propietarios.

#### **3.2.2.4 Abogado en libre ejercicio especialista en el ámbito de la propiedad intelectual**

Finalmente se realizó la entrevista al Dr. Marcelo Ruiz Carrillo, abogado en libre ejercicio y Ex Director Jurídico del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, quien supo manifestar que la norma vigente en Ecuador protege al contrato de licencia de uso de marca, sin embargo existen varios vacíos legales ya que no se encuentran establecidas las condiciones específicas que regulen este contrato, al expresar: “solo señala que deberá inscribirse en el IEPI”, es decir dispone que el contrato sea inscrito ante la autoridad competente, más no estipula bajo que lineamientos el contrato deba ser redactado y celebrado.

A los efectos de lo antes expuesto, considera que es totalmente necesaria una reforma legal para que las directrices que rijan al contrato de licencia de uso de marca sean ampliadas, en cuanto al tema de regalías, y, en cuanto a la

transferencia del know how, fundamental para la correcta explotación de la marca.

De todo esto, el Dr. Ruiz concluyó que el contrato de licencia de uso de marca es realmente trascendente para nuestra sociedad, ya que permite un mejor desarrollo de la marca, asimismo constituye un gran impulso a las microempresas locales, las cuales muchas veces no cuentan con la capacidad suficiente para difundir su marca, sin embargo este contrato les permite ampliar su posicionamiento de mercado nacional e incluso adentrarse en el ámbito internacional.

### **3.2.3 Estudio de casos**

#### **3.2.3.1 La concesión de licencias de los superhéroes de Marvel**

El presente caso de estudio fue tomado de la Revista Oficial de la WIPO, World Intellectual Property Organization, mismo que se encuentra disponible para el público.

En el mundo de las historietas cómicas es una industria que surgió desde la década de 1930, entreteniéndola a varias generaciones con asombrosas historias de superhéroes y grandes hazañas en protección de la humanidad.

Con la evolución tecnológica y social a grandes pasos a partir de los años 30, esta industria se vio obligada a evolucionar a la par de las nuevas necesidades y gustos de sus lectores; es así que estas historietas fueron adaptadas desde series de televisión hasta hoy en día en pleno siglo XXI las podemos encontrar en la gran pantalla.

Tomando el caso de Marvel, éste es uno de los creadores más significativos en cuanto a superhéroes, ha dado vida a más de 8.000 personajes de ficción conocidos en el mundo entero.

El campo de la Propiedad Intelectual juega un papel sumamente importante para Marvel, puesto que todas estas creaciones constituyen el activo intangible de la empresa y tal es su trascendencia que estos activos son la fuente de ingresos más rentables de la misma.

Marvel ha logrado explotar sus creaciones intelectuales de múltiples formas, y la más representativa en cuanto a ganancias es la concesión de licencias sobre su marca y sobre los derechos de sus personajes.

Estos contratos, en términos generales, permiten al licenciatario reproducir la imagen y características de un personaje determinado sobre su mercadería, e incluirlas al mercado, pagando además del costo de licenciamiento, un porcentaje de las ganancias atribuidas a la adquisición de la licencia.

De manera que Marvel ha licenciado a varias compañías que van más allá de la reproducción de las historietas o series animadas, siendo posible encontrar a la venta desde juguetes, útiles escolares, videojuegos hasta prendas de vestir y productos de aseo personal con la imagen de un gran número de superhéroes.

La industria del cine, es uno de los campos que más ganancias ha generado al explotar las aventuras de los personajes de ficción. Aunque en los últimos años Marvel ha producido sus propias películas, algunos de sus emblemáticos superhéroes fueron licenciados a otras compañías cinematográficas.

Entre los más conocidos tenemos a:

- Iron Man cuya licencia la adquirió New Line Cinema, y sobre el cual Marvel recuperó sus derechos en 2005.
- Hulk, otorgado en licencia a Universal Studios. De igual forma Marvel recuperó los derechos sobre el mismo hace unos años para la producción de la película “Los Vengadores”
- Wolverine, por su parte fue licenciado a 20th Century Fox en 1994. Sobre él se produjo una serie de películas desde la trilogía X-Men en el año 2000 hasta las secuelas de la saga, la última estrenada en el año 2014.
- Finalmente Spider-Man constituye un caso especial pues sobre él se han otorgado una serie de licencias desde el año 1985 a Metro-Goldwyn-Mayer Inc, y a Columbia Pictures Industries Inc. propiedad de Sony Pictures Entertainment en 1999, desembocando en un lista de procesos legales por los cuales Marvel busca recuperar a uno de sus personajes más emblemáticos (Sudhindra, 2012, p. 1-5)

Como se observa en el presente caso de estudio, la concesión de licencias por parte de Marvel, le ha permitido llevar sus superhéroes más allá del papel de una historieta, siendo posible encontrarlos en artículos varios en el mercado, aumentando su popularidad entre los consumidores, de forma que Marvel no solo percibe ganancias por las películas que produce y los comics que vende, sus ingresos se han expandido hasta la industria textil, juguetería, e incluso alimenticia, pues es común encontrar promociones en cadenas de comida rápida o ediciones limitadas en snacks y gaseosas cada que un superhéroe retorna a la fama.

Esto resalta la utilidad de las licencias de uso de marca para las empresas, es decir les brinda la capacidad de extenderse hasta otros campos y formar alianzas estratégicas con las compañías líderes en cada una de estas áreas.

### **3.2.3.2 Contrato real de licencia de uso de marca otorgado a una empresa ecuatoriana**

El presente caso de estudio comprende el análisis realizado por la investigadora a un modelo real de licencia de uso de marca concedida por una empresa europea titular de la marca (licenciante), a favor de una empresa ecuatoriana (licenciataria).

Es necesario mencionar que debido al sigilo profesional que envuelve al documento original del presente contrato, los nombres, lugares, fechas, objetos, cantidades y demás detalles similares han sido reemplazados por denominaciones ficticias a fin de preservar en el anonimato la identidad de los contratantes reales, en cumplimiento del principio de confidencialidad exigido por la ley; y de esta forma remitirse únicamente al estudio del presente contrato de licencia con fines académicos.

Una vez revisado el mencionado modelo de contrato de licencia de uso de marca, se rescataron ciertos puntos claves del acuerdo, y a criterio personal, estos constituyen los lineamientos de mayor aporte para la presente investigación, ya que los mismos guardan concordancia con los resultados obtenidos en el análisis de la información receptada en las encuestas y entrevistas que fueron aplicadas.

El presente contrato de licencia de uso de marca, fue celebrado entre RONALD GREEN representante legal de la compañía “NOVAMODA INC.” en calidad de licenciante, y LUCAS VIERA representante legal de la compañía “GAMUSSA CIA. LTDA.” en calidad de licenciario.

Primeramente se ha establecido el alcance de la presente licencia, la cual permite al licenciatarario, usar la marca "FUXIA" para la producción y marketing de calzado femenino utilizando el material y las especificaciones contenidas en el contrato; sin embargo esta licencia no es exclusiva, lo cual significa que el propietario de la marca podría cederla a otra persona cercana al territorio o, incluso dentro del mismo donde el licenciatarario del presente contrato ejerza su actividad comercial, lo cual podría llegar a generar conflictos de competencia desleal.

Respecto al know how y los parámetros que deben cumplir los productos o servicio a producir, son elementos primordiales al licenciar una marca, de manera que el licenciatarario del presente contrato acuerda manufacturar los productos establecidos en el contrato (calzado femenino) siguiendo las especificaciones de los modelos y procesos de fabricación determinados por el licenciante, guardando siempre concordancia con los estándares de calidad estipulados en el acuerdo. Este tipo de cláusula es imprescindible en un contrato de licencia de uso de marca, puesto que la naturaleza de la licencia es ampliar el mercado de la empresa, asegurando al cliente uniformidad en cuanto a la calidad y presentación de los productos, de manera que sin importar el lugar donde se adquiera, el bien o servicio va a mantener sus características propias sin alteración alguna, construyendo así el prestigio de la marca, y por

consiguiente elevando su valor y a su vez logrando un mejor posicionamiento en la mente de los consumidores.

La licencia otorgada en este contrato es libre de regalías. Para el efecto es necesario recordar que la regalía es el costo de usar y mantener la licencia de marca, lo cual representa para el licenciante un ingreso permanente (generalmente anual) durante la vigencia el contrato de licencia, mientras que para el licenciatarario representa un costo operativo a manera de un canon de arrendamiento por el uso de la marca. Adicionalmente es importante mencionar que el porcentaje de regalías en cada contrato de licencia de uso de marca, deberá fijarse tomando en consideración varios aspectos particulares, como son entre otros:

- a) Los alcances y beneficios comerciales que el contrato conceda al licenciatarario
- b) Las condiciones del mercado meta en el cual la marca concedida generará actividades comerciales y/o industriales
- c) El prestigio y posicionamiento de la marca licenciada en el mercado meta
- d) La etapa del ciclo de vida de la marca licenciada en el mercado meta

- e) Normativa legal vigente en el mercado meta, en caso que exista regulación expresa de los rangos mínimos y máximos para regalías por tipo de producto y/o servicio.

Es decir las regalías deben ser fijadas en razón del estado, valor y prestigio de la marca, ya que no representa lo mismo las regalías percibidas por una marca notoria, a las regalías percibidas por una nueva marca introducida al mercado.

Los contratos de licencia de uso de marca deben ser muy meticulosos en cuanto a la protección que se dé a la marca objeto del contrato, pues ya se ha mencionado que la marca constituye un activo intangible, y como tal está expuesta a sufrir daño como cualquier otro bien, siendo necesario establecer lineamientos que aseguren al licenciante el reconocimiento de la titularidad de su marca y en caso de surgir algún conflicto poder exigir una reparación así como acciones de daños y perjuicios. De esta forma en el modelo analizado podemos encontrar que el licenciatario acepta que: no disputará los derechos o intereses del licenciante sobre la marca, solo utilizará las marcas aprobadas por el licenciante, y, a la terminación del contrato, el licenciatario no tendrá derecho a continuar utilizando la marca. Continuando con lo antes mencionado, el contrato estudiado estipula ciertas cláusulas de protección a la marca en caso de cualquier daño que esta pudiera sufrir por parte del licenciatario, de forma que se ha establecido que si el uso de la marca a la terminación del contrato,

resultare en un daño inmediato al licenciante, éste tendrá derecho a la reparación equitativa por medio de una orden judicial además de las acciones de indemnización que creyera pertinentes.

Finalmente el presente contrato se ha destacado por su cláusula final, dentro de la cual se ha solicitado al licenciatario la adquisición de un seguro de responsabilidad de daños, proveyendo así protección a las partes, de cualquier queja, reclamo, demanda, que hubiesen surgido sobre los bienes o el material utilizado en ellos, dicho seguro debía incluir el nombre del licenciante como un asegurado adicional, y no sería menor a quinientos mil dólares americanos, en caso de daño a la propiedad y responsabilidades del producto. Este tipo de cláusulas no son utilizadas comúnmente en nuestra comunidad mercantil nacional, sin embargo a nivel internacional es una práctica que se ha tornado usual, ya que además de las cláusulas de protección legal para la marca, esta cláusula de un seguro de responsabilidad materializa el cuidado de este activo intangible dentro del ámbito económico, de una forma más real y palpable, sin embargo esta cláusula así como representa un instrumento de protección para el licenciante, su elevado costo podría generar un costo operativo demasiado alto para el licenciatario, elevando el precio de los productos y disminuyendo tanto la competitividad en el mercado meta, como las ganancias para la empresa licenciataria.

### 3.4 Propuesta

Antes de proponer una reforma legal, es necesario mencionar que para la elaboración de la misma se han considerado todos los análisis previos contenidos en los capítulos precedentes, como son los análisis doctrinario, normativo y jurisprudencial; y, especialmente, al análisis de los resultados de la investigación de campo efectuada (encuestas y entrevistas).

Como se ha manifestado a lo largo de la presente investigación, se ha partido de la necesidad real de contar con una normativa que regule, controle y a la vez impulse la utilización del contrato de licencia de marcas registradas en Ecuador, permitiendo que los derechos generados por la titularidad de una marca, puedan ser transferidos a terceros de todas las formas que la normativa civil y mercantil prevén, entre las que se encuentran la transferencia vía concesión de los mismos utilizando diversas clase de contratos, uno de ellos el citado contrato de licencia de marcas.

Al respecto, se ha vuelto algo cotidiano en nuestro país el uso de esta clase de contratos atípicos de licencias de marcas registradas, a pesar de no estar contenidos en ningún texto positivo, siendo cada vez mayor su utilización en el giro de los negocios, situación por demás común en Latinoamérica, debido que

como dice Arce (2012), en su libro sobre contratos atípicos, esto se produce porque: “La figura atípica nace mucho antes que la sabia norma que va a regularla; aparece como resultado de una búsqueda de soluciones pragmáticas a nuevas necesidades que el orden jurídico no ha asimilado todavía” (p. XIII).

Es así como aparece el problema, al no estar el contrato de licencia de marca registrada contenido expresamente en la normativa ecuatoriana al momento de su regulación y aplicación por parte de las diferentes autoridades administrativas y judiciales del país, lo que eventualmente genera vacíos y contradicciones legales que afectan al debido proceso y al cumplimiento de los derechos de las partes contratantes, de terceros y de la sociedad misma.

Proyecto de Reforma a la Ley de Ecuatoriana de Propiedad Intelectual:

Considerando:

Que, la protección de las creaciones intelectuales es un derecho fundamental, así concebido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas ONU en 1948;

Que, es función del Estado asumir la defensa de los derechos intelectuales;

Que, la protección de la propiedad intelectual es vital para el desarrollo tecnológico y económico del país, fomenta inversión en investigación y desarrollo, estimula la producción tecnológica nacional y confiere al Ecuador una ventaja comparativa en el nuevo orden económico mundial;

Que, la falta de una adecuada protección a los derechos de propiedad intelectual restringe la libre competencia y obstaculiza el crecimiento económico respecto de la más amplia gama de bienes y servicios que incorporan activos intangibles;

Que, la competitividad de la industria y el comercio ecuatorianos en el mercado internacional depende cada vez más de su capacidad de incorporar avances tecnológicos a la producción y comercialización de sus bienes y servicios;

Que, el Ecuador se ha adherido a la Organización Mundial de Comercio y ha ratificado el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Convenios sobre Aspectos de Propiedad Intelectual Relacionados al Comercio ADPIC);

Que, están vigentes en el Ecuador varias normas de aplicación internacional que implican una reformulación integral de la legislación en materia de Propiedad Intelectual, especialmente el Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial, así como la Decisión N° 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, vigente para todos los países de la Comunidad Andina;

Que, el Estado debe optimizar los recursos humanos, tecnológicos y económicos, unificando la aplicación administrativa de las leyes sobre Propiedad Industrial; y,

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, expide el siguiente proyecto de reforma de ley:

PRIMERA REFORMA.- La actual Ley de Propiedad Intelectual (2006), en su SECCION V, DE LOS ACTOS Y CONTRATOS SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL Y LAS OBTENCIONES VEGETALES, el Art. 280 dispone que:

Los titulares de derechos de propiedad industrial y de obtenciones vegetales podrán otorgar licencias a terceros para su explotación o uso, mediante contratos escritos.

Tales contratos no podrán contener cláusulas restrictivas del comercio o crear competencia desleal. Las sublicencias requerirán autorización expresa del titular de los derechos (p. 63).

Observamos que la Ley permite al titular de los derechos de propiedad industrial (marcas, nombres comerciales, patentes, diseños industriales, etc), ceder a favor de terceros estos derechos, con el propósito de explotarlos o usarlos comercialmente. Según la Ley, esta transferencia de derechos, se debe ejecutar mediante la utilización de contratos escritos; sin embargo, omite nominar y/o tipificar a esta clase de “contratos escritos”, generando un vacío legal que en la práctica es llenado por el uso de contratos de licencia de uso de marca, basados en la simple autonomía de la voluntad y el uso consuetudinario de estos contratos innominados y atípicos en Ecuador.

Para suplir este vacío legal existente, se sugiere concretamente la siguiente reforma legal:

En el Art. 280 de la Ley de Propiedad Intelectual, en el primer inciso, reemplazar la frase “contratos escritos”, por la frase “contratos escritos de licencia”.

De esta forma, el Art. 280 reformado, quedaría de la siguiente manera:

Los titulares de derechos de propiedad industrial y de obtenciones vegetales podrán otorgar licencias a terceros para su explotación o uso, mediante contratos escritos de licencia que especifiquen el tipo de derechos que se transfieren por su intermedio, así como si la transferencia es total o parcial.

SEGUNDA REFORMA.- La actual Ley de Propiedad Intelectual (2015), en su SECCION V, DE LOS ACTOS Y CONTRATOS SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL Y LAS OBTENCIONES VEGETALES, el Art. 281, dispone que:

Las transferencias, licencias, modificaciones y otros actos que afecten derechos de propiedad industrial y sobre obtenciones vegetales, se inscribirán en los registros respectivos en la misma fecha en que se presente la correspondiente solicitud. Los efectos de la inscripción se retrotraen a la fecha en que hubiere sido solicitada. Tales actos surtirán efectos frente a terceros, a partir de su inscripción. Sin embargo, la falta de inscripción no invalida el acto o contrato (p. 63).

Al analizar el Art. 281 en su último inciso, se aprecia que éste permite la transferencia de derechos de propiedad industrial, sea válida a pesar de no haberse inscrito el respectivo contrato, sin embargo como se mencionó dentro de la presente investigación no surtiría efectos frente a terceros.

Por lo expuesto, se propone modificar este último inciso, estableciendo que constituirá una solemnidad sustancial del contrato de licencia, la inscripción del mismo en los registros respectivos (Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual IEPI).

De esta forma, el Art. 281 reformado, quedaría de la siguiente manera:

Las transferencias, licencias, modificaciones y otros actos que afecten derechos de propiedad industrial y sobre obtenciones vegetales, se inscribirán en los registros respectivos en la misma fecha en que se presente la correspondiente solicitud. Los efectos de la inscripción se retrotraen a la fecha en que hubiere sido solicitada. Tales actos surtirán efectos frente a terceros, a partir de su inscripción. La inscripción en el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual y en el Registro Mercantil, constituye solemnidad esencial para la validez del acto o contrato de licencia.

TERCERA REFORMA.- La actual Ley de Propiedad Intelectual (2006), en el primer inciso del Art. 282, dispone lo siguiente:

Los derechos sobre una marca o nombre comercial podrán ser transferidos con o sin el negocio al cual identifica.

La marca colectiva podrá transferirse siempre y cuando exista la autorización de la asociación, organización o grupo de personas que la hubiere solicitado o registrado y de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial. En cualquier caso, su uso quedará reservado a los integrantes de la asociación, organización o grupo de personas.

La marca colectiva no podrá ser objeto de licencia en favor de personas distintas a aquellas autorizadas a usarla, de acuerdo con el reglamento para su empleo.

No se requerirá inscripción cuando dichos actos o contratos se refieran al derecho de propiedad industrial cuyo registro no es obligatorio (p. 64)

En el supra citado artículo se presenta una aparente contradicción entre sus incisos segundo y tercero, relativos a la transferencia de los derechos sobre una marca colectiva. Así, en el inciso segundo, la Ley permite la transferencia de derechos previo el consentimiento de los titulares colectivos y de la autoridad de control pertinente; sin embargo, a renglón seguido, en el tercer inciso indica que la marca colectiva “no podrá ser objeto de licencia en favor de personas distintas a aquellas autorizadas a usarla, de acuerdo con el reglamento para su empleo”.

Por otra parte, también es incomprensible que, a pesar de que la marca colectiva ha sido concedida a un grupo de personas, previo cumplimiento de requisitos y de un procedimiento reglado, deba ser la autoridad otorgante (en

este caso, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial) la que deba en última instancia, aprobar la transferencia de derechos sobre la misma, ya que esto contradice el principio de legalidad, ya que esta acción se opone a lo dispuesto por la propia Ley de Propiedad Intelectual, la cual en su Art. 280 permite que todos los derechos de propiedad intelectual, sin excepciones, puedan ser transferidos por acto entre vivos (V.gr. contratos) o por cualquier otra forma de transferencia legalmente aceptada por la legislación civil o mercantil ecuatoriana; el supra citado artículo dispone lo siguiente: “Los titulares de derechos de propiedad industrial y de obtenciones vegetales podrán otorgar licencias a terceros para su explotación o uso, mediante contratos escritos” (p. 63).

Respecto al mismo punto, el Art. 282 en análisis, también contradice el principio de legalidad, ya que contradice lo dispuesto por una norma jerárquicamente superior como es el Art. 161 de la Decisión Andina 486, el cual concede libertad a los titulares de derechos de propiedad intelectual, para transferir los mismos por cualquier medio legalmente válido, el cual es su parte pertinente dispone: “Un registro de marca concedido o en trámite de registro podrá ser transferido por acto entre vivos o por vía sucesoria, con o sin la empresa a la cual pertenece (...)” (p. 63).

Finalmente, esta restricción contenida en el tercer inciso del Art. 282 también contraría lo prescrito por el Art. 183 de la misma Decisión Andina 486, según la cual se permite licenciar las marcas colectivas previo el consentimiento de los titulares colectivos; observemos:

La marca colectiva podrá ser transferida o licenciada de conformidad con lo previsto en las normas internas de la asociación, organización o grupo de personas.

Las transferencias y licencias deberán ser inscritas ante la oficina nacional competente para que surtan efectos frente a terceros (p. 68) (el subrayado me pertenece).

Por lo expuesto, el Art. 282 reformado quedaría de la siguiente manera:

Los derechos sobre una marca o nombre comercial podrán ser transferidos con o sin el negocio al cual identifica.

La marca colectiva podrá transferirse siempre y cuando exista la autorización expresa de la asociación, organización o grupo de personas que la hubiere solicitado o registrado.

No se requerirá inscripción cuando dichos actos o contratos se refieran al derecho de propiedad industrial cuyo registro no es obligatorio.

Una vez reformados varios artículos vigentes de la Ley de Propiedad Intelectual, se propone adicionalmente incorporar algunos artículos innumerados en la misma, en la SECCION V, DE LOS ACTOS Y CONTRATOS SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL Y LAS OBTENCIONES VEGETALES a continuación del Art.283; estos artículos son los siguientes:

CUARTA REFORMA.- Se propone incorporar un primer artículo innumerado a continuación del Art. 283, el cual contenga el siguiente texto:

Art (...).- El contrato de licencia para transferencia de derechos de propiedad industrial, contendrá estipulaciones que aseguren la calidad de los productos o servicios producidos o prestados por el licenciatarío, a favor de los usuarios o consumidores. El licenciante, en calidad de titular de la marca o cualquier otro elemento de propiedad industrial, previamente registrado y reconocido por la autoridad competente, ejercerá el control efectivo de dicha calidad y será solidariamente responsable frente a terceros por los perjuicios causados.

La presente disposición, observará supletoriamente la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor y su Reglamento, la cual será aplicable en lo que corresponda.

Es posible apreciar que este nuevo artículo permitirá eliminar la contradicción existente de la propia Ley de Propiedad Intelectual y, a la vez de cumplir con las disposiciones de la Decisión Andina 486.

QUINTA REFORMA.- Se propone incorporar un segundo artículo innumerado a continuación del Art. 283, el cual contenga el siguiente texto:

Art (...).- Todo signo distintivo, de forma individual o como parte de un conjunto de signos que conforman una línea de productos o servicios, podrán ser objeto de licencias, sobre la totalidad o una parte de los productos y servicios para los cuales esté registrados y para todo o parte del territorio ecuatoriano. Las licencias podrán ser exclusivas o no exclusivas, justificando esta condición en caso de ser necesario en base al cuidado de los niveles calidad del producto o servicio que se entrega al consumidor final o usuario, en la protección del consumidor final o usuario, en la protección de la competencia o en la protección de la sociedad, en todo lo relativo a la oferta, adquisición, uso y consumo de los productos o servicios protegidos por la marca o signo licenciado.

La presente disposición, observará supletoriamente la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado, la cual será aplicable en lo que corresponda.

Dentro de este nuevo artículo se contempla que el mismo permitirá armonizar la Ley de Propiedad Intelectual con otras normas relativas a la regulación y protección del consumidor, la competencia y el mercado.

SEXTA REFORMA.- Se propone incorporar un tercer artículo innumerado a continuación del Art. 283, el cual contenga el siguiente texto:

Art (...).- Los derechos conferidos por el registro de la marca o por su solicitud podrán ser ejercitados frente a cualquier licenciatarario que viole alguna de las disposiciones del contrato de licencia relativas a su duración, a la forma protegida por el registro, a la naturaleza de los productos o servicios, al territorio en el cual pueda utilizarse la marca o a la calidad de los productos fabricados o de los servicios prestados por el licenciatarario.

Se contempla que el nuevo artículo permitirá definir de mejor forma, los alcances del contrato dentro de licencia de marca, dentro de la Ley de Propiedad Intelectual.

SÉPTIMA REFORMA.- Se propone incorporar un cuarto artículo innumerado a continuación del Art. 283, el cual contenga el siguiente texto:

Art (...).- El licenciatarario no podrá ceder la marca a terceros ni conceder sublicencias, a no ser que el licenciante expresamente haya autorizado al licenciatarario otorgar dichas sublicencias.

El licenciatarario tendrá derecho a utilizar la marca durante toda la duración del contrato, incluidas las renovaciones, en todo el territorio nacional y en relación con todos los productos o servicios para los cuales la marca esté registrada.

Con lo anteriormente expuesto en el artículo anterior, éste permite regular de mejor forma la los derechos y prohibiciones derivadas del contrato de licencia, entre las dos partes contratantes, dentro de la Ley de Propiedad Intelectual.

OCTAVA REFORMA.- Se propone incorporar un quinto artículo innumerado a continuación del Art. 283, el cual contenga el siguiente texto:

Art (...).-El licenciatarario tendrá derecho a beneficiarse del know how que las partes acuerden transferir como parte de la licencia, debiendo guardar estricta confidencialidad sobre el mismo, no pudiendo difundir, entregar o facilitar a terceros, de manera alguna, el acceso o conocimiento de toda clase de información y secretos empresariales que le sean proporcionados o que tenga acceso o conocimiento con motivo

de la licencia de marca concedida, a no ser que obtenga autorización expresa y escrita, por parte del licenciante.

De igual forma, el licenciario deberá tomar todas las medidas razonables para que sus empleados o colaboradores, directos e indirectos, conserven la estricta confidencialidad respecto de la información y los secretos empresariales que utilicen, conozcan o puedan conocer, con motivo de la licencia de marca concedida. En caso de no tomar las medidas razonables para efectos de cumplir con este principio de confidencialidad, el licenciario será solidariamente responsable con los empleados o colaboradores, por el cometimiento de cualquier infracción a este respecto.

Dentro del nuevo artículo se aprecia que el éste permite regular de mejor forma el principio de confidencialidad, el cual es uno de los elementos fundamentales en todo contrato de licencia, ya que permite proteger los derechos de propiedad intelectual originales, propiedad del titular licenciante y, a la vez los derechos de propiedad intelectual concedidos a los licenciarios.

NOVENA REFORMA.- Se propone incorporar un sexto artículo innumerado a continuación del Art. 283, el cual contenga el siguiente texto:

Art (...).- Las partes podrán acordar el pago anual de regalías con motivo de la licencia de marca otorgada, así como la periodicidad con que se deban desembolsar las mismas dentro de cada ejercicio económico, periódico o anual. El pago se hará en numerario y en moneda de curso legal. Se pueden pagar regalías o royalties por el uso de la licencia de marca, sus renovaciones y modificaciones, para publicidad y promoción, para fondos de inversión tecnológica; todas ellas encaminadas a mejorar las prestaciones o posicionamiento de mercado, del producto o servicio licenciado, a las cuales el licenciatarario tenga acceso y pueda beneficiarse directamente.

Para el pago de regalías, se tomará como base de cálculo, la cifra anual total de ventas o ingresos brutos generados directamente por el ejercicio de la licencia de marca o cualquier otro elemento de propiedad industrial concedidos, mediante el respectivo contrato de licencia. La cifra anual total de ventas o ingresos brutos generados, podrá ser comprobada mediante cualquier medio válido aceptado por las partes y que sea legal en Ecuador (V.gr. balances anuales auditados, declaración anual de impuesto a la renta, patente municipal, entre otros).

De forma que, el nuevo artículo logrará regular el pago de regalías en los contratos de licencia de marcas, así como la base de cálculo para el pago de las mismas.

DECIMA REFORMA.- Se propone incorporar un séptimo artículo innumerado a continuación del Art. 283, el cual contenga el siguiente texto:

Art (...).- Para el pago de regalías anuales, se observará la siguiente tabla de referencia, basada en las peculiaridades de las diversas clases internacionales de productos y servicios contenidas en la Clasificación Internacional de Niza, en vigencia. Los porcentajes de esta tabla son referenciales, los cuales podrán ser modificados por acuerdo de las partes, en un rango de hasta 3%, hacia arriba o hacia abajo, del porcentaje asignado a cada clase internacional. La tabla de porcentajes podrá ser revisada periódicamente por la autoridad nacional reguladora de la propiedad intelectual, a efecto de mantener su vigencia y actualidad, dentro el contexto nacional e internacional de propiedad industrial.

Las micro y pequeñas empresas ecuatorianas, reconocidas de esta manera por la vigente clasificación del Ministerio de Industrias y

Productividad, así como los artesanos calificados por la Junta Nacional de Defensa del Artesano y los afiliados a las Cámaras Artesanales, podrán tener derecho a una rebaja de hasta el 25% de la base de cálculo para el pago de regalías, la cual corresponde a la cifra anual total de ventas o ingresos brutos generados directamente por el ejercicio de la licencia de marca o cualquier otro elemento de propiedad industrial concedido, mediante el respectivo contrato de licencia. La tabla para el pago de regalías es la siguiente:

Tabla 3.2: Propuesta para el pago de regalías

(1) NÚMERO DE CLASE INTERNACIONAL, CLASIFICACIÓN DE NIZA	(2) BASE DE CÁLCULO PARA EL PAGO DE REGALÍAS	(3) PORCENTAJE DE REGALÍAS A PAGARSE, SOBRE LA BASE DE CÁLCULO	(4) PORCENTAJE DE REBAJA DE LA BASE DE CÁLCULO, PARA ARTESANOS CALIFICADOS Y MICRO EMPRESAS	(5) PORCENTAJE DE REBAJA DE LA BASE DE CÁLCULO, PARA PEQUEÑAS EMPRESAS
PRODUCTOS				
1, 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 14,15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26	100% de ventas o ingresos brutos anuales	Máximo de 6% anual sobre el total de ventas o ingresos brutos anuales.	25% de rebaja en la base de cálculo; solamente se pagará regalías	15 % de rebaja en la base de cálculo; solamente se pagará regalías

			sobre el 75% de ventas o ingresos brutos anuales	sobre el 85% de ventas o ingresos brutos anuales
4, 13, 27, 28, 33, 34	100% de ventas o ingresos brutos anuales.	Máximo de 7% anual sobre el total de ventas o ingresos brutos anuales.	25% de rebaja en la base de cálculo; solamente se pagará regalías sobre el 75% de ventas o ingresos brutos anuales	15 % de rebaja en la base de cálculo; solamente se pagará regalías sobre el 85% de ventas o ingresos brutos anuales
5, 9, 10, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 32	100% de ventas o ingresos brutos anuales	Máximo de 5% anual sobre el total de ventas o ingresos brutos anuales.	25% de rebaja en la base de cálculo; solamente se pagará regalías sobre el 75% de ventas o ingresos brutos anuales	15 % de rebaja en la base de cálculo; solamente se pagará regalías sobre el 85% de ventas o ingresos brutos anuales
<b>SERVICIOS</b>				
35, 36, 37, 40,	100% de ventas o ingresos brutos anuales	Máximo de 7% anual sobre el total de ventas o ingresos brutos anuales.	25% de rebaja en la base de cálculo; solamente se pagará regalías sobre el 75% de ventas o ingresos brutos anuales	15 % de rebaja en la base de cálculo; solamente se pagará regalías sobre el 85% de ventas o ingresos brutos anuales
38, 39, 45	100% de ventas o ingresos	Máximo de 6% anual sobre el total de ventas o	25% de rebaja en la base de cálculo;	15 % de rebaja en la base de cálculo;

	brutos anuales	ingresos brutos anuales.	solamente se pagará regalías sobre el 75% de ventas o ingresos brutos anuales	solamente se pagará regalías sobre el 85% de ventas o ingresos brutos anuales
41, 42, 43, 44	100% de ventas o ingresos brutos anuales	Máximo de 5% anual sobre el total de ventas o ingresos brutos anuales.	25% de rebaja en la base de cálculo; solamente se pagará regalías sobre el 75% de ventas o ingresos brutos anuales	15 % de rebaja en la base de cálculo; solamente se pagará regalías sobre el 85% de ventas o ingresos brutos anuales

**Elaborado por:** Daniela  
Núñez Viera, La investigadora

**Fuente:** La investigación

Analizado este nuevo artículo, el mismo contiene una innovación normativa en la Ley de Propiedad Intelectual, la cual determina taxativamente el porcentaje de regalías que deben pagarse dentro de un contrato de licencia, en relación a las diversas clases internacionales de productos y servicios que constan en la Clasificación Internacional de Niza. Esto permitirá que, se privilegien con un menor porcentaje, algunas categorías relativas productos alimenticios y de consumo masivo, o servicios de salud y educación, frente a otras categorías de productos y servicios tecnológicos o industriales que pagarán un mayor porcentaje.

De igual forma, este artículo trae como innovación, el apoyo e impulso a artesanos, microempresas y pequeñas empresas, procurando propiciar que estos pequeños negocios también puedan utilizar los contratos de licencia de marcas, sea como licenciantes o licenciarios de las mismas, en vista que a nivel de nuestro país, aproximadamente el 70% de la economía nacional está sustentada precisamente en la producción artesanal y de las micro y pequeñas empresas.

DECIMA PRIMERA REFORMA.- Se propone incorporar un octavo artículo innumerado a continuación del Art. 283, el cual contenga el siguiente texto:

Art (...).- Todo lo relativo a la suscripción del contrato de licencia de marca o de cualquier otro elemento de propiedad industrial, así como los efectos jurídicos y posibles conflictos que se deriven de la ejecución del mismo, se regirán por lo dispuesto en Tratados Internacionales sobre propiedad intelectual e industrial, la Ley de Propiedad Intelectual y, supletoriamente por el Código Civil, Código de Comercio, y Código de Procedimiento Civil, vigentes; sin perjuicio de la aplicación del Código Orgánico Integral Penal en el caso de cometimiento de infracciones penales.

En la resolución de cualquier conflicto relacionado al tema, tendrá jurisdicción el sistema judicial ecuatoriano. Serán competentes para el conocimiento de estas causas, los jueces del domicilio de las partes o del lugar donde se generen sus efectos. Las reclamaciones civiles de daños y perjuicios derivadas de los contratos de licencia de marcas de cualquier otro elemento de propiedad industrial, se sustanciarán mediante juicio verbal sumario, considerando las disposiciones del Código de Procedimiento Civil.

En caso de reclamaciones administrativas contra el Estado, son aplicables: el procedimiento administrativo contenido en el Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva ERJAFE; y, el procedimiento contencioso administrativo contenido en la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Como es posible contemplar, este nuevo artículo determina claramente la jurisdicción que se aplicará en los contratos de licencia de marcas que se ejecuten o tengan efectos en Ecuador, así como la normativa aplicable.

### **3.3 Evaluación preliminar**

La presente propuesta, producto de la investigación ha sido valorada por el Ab. Msc. Jorge Núñez Grijalva, docente de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Ambato, experto en la asignatura de Propiedad Intelectual, así como por el Ab. Msc. Luis Fernando Suarez, abogado en libre ejercicio, docente de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Ambato y experto en el ámbito civil y mercantil; quienes señalaron que una revisada la mencionada propuesta consideran que la misma constituye un tema nuevo dentro de la investigación académica, así como un importante aporte a al campo jurídico de la propiedad intelectual en nuestro país.

## Conclusiones y Recomendaciones

### Conclusiones

1. El acelerado desarrollo de las relaciones comerciales a nivel mundial y su influencia en el Ecuador, han creado nuevas necesidades socio-mercantiles, y estas a su vez exigen medidas que las regulen para no detener ni obstaculizar la dinamica con que se desarrollan los actos de comercio hoy en día, puesto que la evolución de la norma es relativamente lenta comparada con los avances sociales, se ha provocado hasta cierto punto que estas leyes se tornen obsoletas o inadecuadas al momento de aplicarlas a la nueva realidad mercantil.
2. El contrato de licencia de uso de marca constituye actualmente una herramienta indispensable para explotar estos activos intangibles de mejor manera, puesto que al permitir que terceras partes produzcan un determinado bien o servicio, la marca se da a conocer entre un mayor número de personas, fortaleciendo su prestigio en el mercado, posicionándose de manera más profunda en las preferencias de los consumidores, y consecuentemente la evolución de la marca en su ciclo de vida.

3. Se determinó que las normas y procedimientos vigentes en Ecuador no son suficientes para ejercer un control adecuado sobre los contratos de licencia de uso de marca, puesto que las disposiciones legales actualmente aplicadas por las autoridades, como son: Decisiones de la Comunidad Andina, Ley de Propiedad Intelectual, Código Civil, costumbre mercantil, y demás leyes nacionales, únicamente contienen directrices de los contratos en general, las cuales resultan poco adecuadas frente de la naturaleza del contrato investigado. Por lo tanto es necesario regular el contrato de licencia de uso de marca en Ecuador, cuyos efectos lograrán:

- a) Garantizar seguridad jurídica sobre los intereses de licenciantes y licenciarios,
- b) establecer los lineamientos necesarios para ejercer control adecuado por parte de las autoridades competentes,
- c) Facilitar la administración de justicia en los procesos que versen sobre el contrato investigado, y, finalmente
- c) difundir a la población los beneficios que ofrece el contrato de licencia de uso de marca para el crecimiento y expansión de las empresas y microempresas ecuatorianas.

## Recomendaciones

- I. Que en base a lo analizado, se desarrolle una propuesta de reforma legal a la ley de propiedad intelectual vigente la cual permita solucionar el problema planteado de la falta de tipificación del contrato de licencia de uso de marca registrada en la normativa ecuatoriana, eliminando de esta forma las consecuencias negativas que esto conlleva.
  
- II. Se recomienda que la Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Ambato y su Escuela de Jurisprudencia envíen copia de la antes mencionada propuesta al Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual IEPI, a manera de contribución cívica, con el propósito de que este organismo especializado analice la misma y, de estimarla beneficiosa para el país, la remita a su vez a la Asamblea Nacional donde se le dará el tratamiento respectivo previo a la posible reforma legal planteada.
  
- III. Se recomienda que, sin perjuicio de ejecutar las dos primeras sugerencias de esta investigación, el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual IEPI, las Instituciones de Educación Superior y las diversas Cámaras de la Producción del país, colaboren con el desarrollo socio-económico nacional a través de la difusión, capacitación y formación en lo relativo a los contratos de licencia de uso de marca

registrada y otros elementos de propiedad industrial, fomentando su conocimiento y aplicación.

## BIBLIOGRAFÍA

Abascal, J.M. (1997). *Los Principios sobre los contratos comerciales internacionales de UNIDROIT*. Derecho de los Negocios. México: Ed. Transnacional Publishers.

Aldave, A., & Cristina, M. (2005). *Franquicias: una perspectiva mundial*. México: Ed. UNAM.

Arce, J. (2012). *Contratos Mercantiles Atipicos*. (15ª. ed.) México: Ed. Porrúa

Cámara Baja de las Cortes Generales. (2002). *Real Decreto 687, Reglamento para la Ejecución de la Ley 17/2001 de Marcas*. Madrid. s/e.

Chijane D. (2007). *Derecho de Marcas*. Madrid: Ed. Reus.

Cockburn, I. (2011). *Franquicias y Licencias: Que son y en qué medida pueden beneficiarnos*. (s/e). WIPO. Recuperado el 27 de marzo del 2015, de: <http://www.wipo.int/sme/es/documents/franchising.htm>

Comisión de la Comunidad Andina de Naciones. (2001). *Decisión del Acuerdo de Cartagena 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial*. Lima: Ed. CAN

Congreso de la República Dominicana (2000). *Ley N° 20-00 sobre Propiedad Industrial*. Santo Domingo: s/e. Recuperado el 12 de mayo del 2015 de: <http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=1190>

García, B. (2013) *Negocio o Franquicia: El camino para ser independiente*. Paradigma Pro Business S.A.- PPB Consultores. México: Ed. Creative Commons.

Garrigues, J. (1979). *Curso de Derecho Mercantil*. (7a. ed.). México: Ed. Porrúa.

Garro, A. (2010). *Principios UNIDROIT Sobre los Contratos Comerciales Internacionales*. (3ra. ed.). Roma: Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado (UNIDROIT).

H. Asamblea Nacional Constituyente. (2008). *Constitución Política de la República del Ecuador*. Montecristi: R.O. 449, 20 de octubre 2008.

H. Congreso Nacional del Ecuador (2005). *Codificación del Código Civil*. Quito: R.O. 046, 24 de junio de 2005.

H. Congreso Nacional del Ecuador (1999). *Ley de Propiedad Intelectual*. Quito: R.O 320, 19 de mayo, 1998.

Holland, C. (2007). *Intellectual Property*. Ontario: Ed. Entrepreneur Media Inc.

Idris, K. (2003). *Intellectual property: a power tool for economic growth*. Geneva: Ed. WIPO.

Jaquez A. (2006). *Las Licencias de Uso de Marca*. Recuperado el 20 de mayo de 2015, de: <http://www.hrafdom.com/index.php?do=articles&view=details&id=9&i=40&p=39>

Kramer, R. L., d'Arlin, M. Y., & Root, F. R. (1964) *Comercio internacional: teoría, política, práctica*. (1ra ed.) México: Cogesa-South-Western

Núñez, J. (2014). *Curso Electivo Legislación de Propiedad Intelectual, material de clase*. Ambato: Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Ambato.

Ontamendi, J. (2010). *Derecho de Marcas*. (7a. ed.). Buenos Aires: Ed. Abeledo Perrot.

Organización Mundial del Comercio. (1990). *Acuerdos sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio – ADPIC-*. Ed. OMC

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, (s/a). *Principios Básicos de la Propiedad Industrial*. (s/e). Recuperado el 20 de mayo, de 2015 de: [http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/intproperty/895/wipo\\_pub\\_895.pdf](http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/intproperty/895/wipo_pub_895.pdf)

Orrego, A. (2013). *Teoría General de los Contratos*. Recuperado el 10 de marzo, de 2015 de: <http://www.juanandresorrego.cl/apuntes/teor%C3%ADa-del-contrato-y-contratos-en-particular/>

Peña, L. (2003). *De los Contratos Mercantiles, Negocio del Empresario*. (1ra ed.). Colombia: Universidad Católica de Colombia.

Pisacreta, E., Ostrow, S., & Adler, K. (2008). *Intellectual property licensing: forms and analysis*. Law Journal Press. s/e.

Pothier, R. J. (1839). *Tratado de las obligaciones*. (s/e) F. Roger.

Ramírez A. (2014). *El Contrato de Franquicia en Nicaragua*. Managua: s/e.

Ruiz, M. (2013). *Manual de Propiedad Intelectual*. (s/e) Quito: CEP.

Sudhindra, N. (2012). La Concesión de Licencias de los Superhéroes de Marvel. *OMPI Revista*. Recuperado el 23 de marzo de 2015 de [http://www.wipo.int/wipo\\_magazine/es/2012/03/article\\_0005.htm](http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2012/03/article_0005.htm)

Unión de Naciones. (1883); revisado por la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (1990). *Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial*. Ginebra: Ed. WIPO.

## **APÉNDICE**

### **Apéndice N° 1: Encuesta**



**Pontificia Universidad Católica del Ecuador**

**Sede Ambato**

**Escuela de Jurisprudencia**

**Proyecto de Investigación:**

**EL CONTRATO ATÍPICO DE LICENCIA DE MARCA  
REGISTRADA Y SU REGULACIÓN EN LA LEGISLACIÓN  
ECUATORIANA**

**Abril, 2015**

Estimado/a Señor/a:

La presente encuesta es parte del proyecto de tesis de pre-grado titulada: EL CONTRATO ATÍPICO DE LICENCIA DE MARCA REGISTRADA Y SU REGULACIÓN EN LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA, el cual se encuentra siendo desarrollado en la Escuela de Jurisprudencia, por la Estudiante María Daniela Núñez Viera, previo a la obtención del título de Abogada que otorga la Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Ambato.

Para el efecto, le solicito muy comedidamente su colaboración proporcionando sus puntos de vista respecto a las preguntas planteadas en el presente guion de encuesta, relacionado al ámbito del Derecho de Propiedad Industrial y Derecho Mercantil.

Es importante resaltar que toda la información recabada, será utilizada exclusivamente con fines académicos, dentro de la tesis de pre-grado enunciada con anterioridad.

**Direcciones:** Señale con una "X" la respuesta de su preferencia.

**Preguntas:**

- 1. Los contratos mercantiles atípicos son aquellos que no se encuentran tipificados dentro un ordenamiento jurídico, sin embargo son de uso cotidiano; al respecto ¿Dentro de su experiencia como Juez/a de la Unidad Judicial Civil, ha resuelto**

**algún conflicto donde la materia del litigio era un contrato mercantil atípico?**

SI \_\_\_\_ NO \_\_\_\_

**2. Si su respuesta a la pregunta anterior es afirmativa indique la normativa que aplicó:**

- a. CÓDIGO CIVIL\_\_\_\_
- b. CÓDIGO MERCANTIL\_\_\_\_
- c. CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL\_\_\_\_

OTRAS (SEÑALE CUALES):\_\_\_\_\_

**3. ¿Dentro del ámbito de la Propiedad Industrial, que importancia considera usted que tiene la marca registrada, para la sociedad mercantil y empresarial ecuatoriana?**

MUCHO\_\_\_\_ POCO\_\_\_\_ NO TIENE IMPORTANCIA\_\_\_\_

**4. ¿Conoce usted el contrato de licencia de uso de marca registrada?**

SI\_\_\_\_ NO\_\_\_\_

**5. De ser afirmativa la respuesta anterior: ¿Considera usted que se requiere de una regulación específica para los contratos de licencia de uso de marca registrada?**

SI \_\_\_\_\_ NO \_\_\_\_\_

Porque: \_\_\_\_\_

---

**6. ¿Qué elementos debería contener una regulación específica referente al contrato de licencia de uso de marca? (Puede seleccionar más de uno)**

- a. Cláusula de elección a la ley que regirá el contrato \_\_\_\_\_
- b. Parámetros de calidad para productos/servicios fabricados \_\_\_\_\_
- c. Alcance territorial de la licencia de uso de marca \_\_\_\_\_
- d. Monto/Porcentaje de regalías a obtener \_\_\_\_\_
- e. Pago de prestaciones por la licencia \_\_\_\_\_
- f. Causales de terminación del contrato \_\_\_\_\_
- g. Acuerdos de confidencialidad \_\_\_\_\_

- h. Periodo de duración de la licencia \_\_\_\_\_
- i. Forma en que debe utilizarse la marca dada en la licencia \_\_\_\_\_

Muchas gracias por su valiosa y gentil colaboración.

## **Apéndice N° 2: Entrevista**



**Pontificia Universidad Católica del Ecuador**

**Sede Ambato**

**Escuela de Jurisprudencia**

**Proyecto de Investigación:**

**EL CONTRATO ATÍPICO DE LICENCIA DE MARCA  
REGISTRADA Y SU REGULACIÓN EN LA LEGISLACIÓN  
ECUATORIANA**

**Abril, 2015**

Estimado/a Señor/a:

La presente entrevista es parte del proyecto de tesis de pre-grado titulada: EL CONTRATO ATÍPICO DE LICENCIA DE MARCA REGISTRADA Y SU REGULACIÓN EN LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA, el cual se encuentra siendo desarrollado en la Escuela de Jurisprudencia, por la Estudiante María Daniela Núñez Viera, previo a la obtención del título de Abogada que otorga la Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Ambato.

Para el efecto, le solicito muy comedidamente su colaboración proporcionando sus puntos de vista respecto a las preguntas planteadas en el presente guion de entrevista, relacionado al ámbito del Derecho de Propiedad Industrial.

Es importante resaltar que toda la información recabada, será utilizada exclusivamente con fines académicos, dentro de la tesis de pre-grado enunciada con anterioridad.

**Guion de Entrevista:**

- 1. ¿Considera usted que la normativa ecuatoriana existente, protege la concesión de contratos de licencia de uso de marca registrada?**
- 2. ¿A su criterio, considera necesario que se realice una reforma legal a la Ley de Propiedad Intelectual Ecuatoriana, la cual regule los contratos de licencia de uso de marca registrada?**

**3. ¿De esta forma, qué parámetros considera usted que deben ser regulados dentro de la normativa ecuatoriana, respecto a la concesión de licencias de uso de marca registrada?**

**4. ¿Qué importancia considera usted que tiene la concesión de licencias de uso de marca registrada, para la sociedad ecuatoriana?**

Muchas gracias por su valiosa y gentil colaboración.

Nombre del Entrevistado: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_ E-mail: \_\_\_\_\_

Telf. . \_\_\_\_\_

Firma del Entrevistado: \_\_\_\_\_