PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA

DISERTACIÓN PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE ABOGADA

"LA DISTINTIVIDAD SOBREVENIDA O ADQUIRIDA EN EL ECUADOR Y LA CAN, COMO PRESUPUESTO PARA EL REGISTRO MARCARIO; ANÁLISIS DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA"

Ana María Vasco Cadena

DIRECTOR: DR. ROQUE ALBUJA IZURIETA

QUITO, 2017

Dr. Manuel Fernández de Córdoba V.
Francisco Salazar E14-125 y Mallorca
Quito

Quito, 5 de junio de 2017

Doctor
Gonzalo Vaca Dueñas
Secretario de la Facultad de Jurisprudencia
Pontificia Universidad Católica del Ecuador
Ciudad

Ref. Oficio Nro. 032-SJG-2017 / Tesis Srta. Ana Ma.Vasco Cadena

De mi consideración:

En respuesta al pedido formulado mediante Oficio Nro. 032-SJG-2017 referente a la tesis previa a la obtención del título de abogada, intitulada **"LA DISTINTIVIDAD SOBREVENIDA ADQUIRIDA EN EL ECUADOR Y LA CAN, COMO PRESUPUESTO PARA EL REGISTRO MARCARIO: ANALISIS DE LA INTERPRETACION PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA"**, elaborada por la señorita **ANA MARIA VASCO CADENA**, en mi condición de profesor informante designado por el señor Decano, tengo a bien participarle lo siguiente:

El tema planteado es relevante desde el punto de vista teórico y práctico, más todavía cuando en la Facultad no había sido tratado con esa especificidad en trabajos anteriores.

Sus aspectos formales se ajustan a las normas metodológicas de la Universidad, por lo que no admiten observaciones.

La bibliografía y, en general, las fuentes consultadas, son sustanciosas y variadas, y responden a la disponibilidad del medio con relación al tema tratado.

Como en todo trabajo de investigación, existen algunas apreciaciones personales de la alumna con las que no coincido totalmente, lo que no impide debatirlas a la hora de su defensa. En general, se trata de una obra cuyos contenidos denotan la seriedad con la que ha sido realizada, lo que es un hecho encomiable en sí mismo.

Salvo un mejor criterio, se lo califica con la nota de 10/10.

Atentamente,

Dr. Manuel Fernández de Córdoba V.

Quito, D.M. a 8 de junio de 2017

Doctor
Gonzalo Vaca
SECRETARIO DE LA FACULTAD DE JURISPRUDENCIA
Pontificia Universidad Católica del Ecuador PUCE
Presente.-

De mi consideración:

El trabajo de disertación denominado "La distintividad sobrevenida o adquirida en el Ecuador y la CAN, como presupuesto para el registro marcario; análisis de la interpretación prejudicial del tribunal de justicia de la Comunidad Andina", realizado por la señorita Ana María Vasco Cadena, presenta un importante esfuerzo de recopilación y condensación de derecho comparado, doctrina y normativa nacional y regional.

En el desarrollo del mismo, se hace un análisis descriptivo tanto de ciertas nociones generales de la propiedad intelectual y del derecho marcario en particular, como de la figura de la distintividad adquirida o sobrevenida, sin embargo no se plantea ni se logra demostrar una hipótesis en concreto.

Por otro lado, el capítulo referente a conclusiones y recomendaciones constituye uno de los aspectos más importantes en este tipo de trabajos, puesto que es ahí donde el estudiante debe exponer con claridad y en sus propias palabras las diferentes reflexiones a las que llegó luego del estudio y análisis realizado; no obstante en mi opinión en la presente disertación, aquello no está suficientemente desarrollado.

Por las razones expuestas, luego de haber revisado la disertación, la califico con un puntaje de 8/10.

Atentamente,

Ramiro Rodríguez Medina, MSc
Profesor de la Facultad de Jurisprudencia de la PUCE

DEDICATORIA:

A Dios, por su inmensa misericordia y sus infinitas bendiciones sobre mi vida.

A mi madre, por ser la esencia de la vida misma,
Por estar, permanecer y prometer una vida a mi lado,
Por entender sin imponer; por amar sin esconder,
Por entregar sus mejores años a este ser que solo sabe amarla…
Por ser ella quien inicio mis pasos y ser ella quien merece los aplausos,
A ese ser, a esa flor, a esa guerrera incansable que no entiende de obstáculos,
A ella, justamente a ella que convierte un día nublado en un abrazo.
Sin merecerte, te elegí y tú te quedaste ¡GRACIAS MAMÁ!

Al elegante lucero que guía mi camino y brilla en el firmamento cada noche, mi Padre.

Sin ti pequeña, mis fuerzas se hubieran desvanecido,
Sin ti mis latidos no tendrían el mismo ritmo,
Sin ti no sabría lo que es proteger, luchar y mejorar,
Sin ti mi pequeña hermana no sabría lo que es amar,
Sin ti mi pequeña Susi nada sería posible.

A ti, por tener siempre la palabra justa,
A ti, por enseñarme a ver a través de tus ojos,
A ti, por hacer de este mundo un mejor lugar con tu risa,
A ti, por ser eterno…
Mi querido amigo, confidente y fiel amor,
A ti, Andrés.

AGRADECIMIENTO:

A mí estimado y admirado Dr. Roque Albuja Izurieta., por encaminar este anhelo académico, depositar su confianza y acompañarme durante este camino de investigación, por su apoyo y por transmitirme su sabiduría día tras día.

ABSTRACT

Law as a science has changed over the course of the time, This, principally happen because, the necessary specialization that the juridical sciences have suffered, in order to manage and regulate the social relations that are in the middle of the social conglomerate that we are all part of.

Although the right to property is constituted probably in one of the most ancient prerogatives in the juridical history, in the other hand, the right to the "intellectual property" has acquired vital importance in the XXIst century, principally for the leading role that the marks redeem inside the managerial promotion of products and services.

The singular current importance of the record of a mark has born so much as natural persons as and juridical person. For example, they use imagination to create names that represents products or services, which will be defined for possessing intrinsically a distinctive character that separates it from the rest of marks inside the market value.

Inside of the analysis you are going to be able to find topics as brand right, or the prohibitions contemplated in the article 135 of the Decision 486 of the Agreement of Cartagena. (Our main study)

Distinctive as a quality in a sign is exceptionally and allow to register like mark when it's in constant use in the member country has allowed him to acquire a distinctive quality inside the market, as regards the products and services to which she is linked

This way the final interjection of the norm ratifies it earlier above-mentioned, situation that it passes to the well-known juridical figure like "distinctive sudden arrival or acquired". Doctrine and the jurisprudence have determined diverse positions on the nature, legitimacy and functionality of this juridical fiction. Of the previous thing, it is necessary to point out the essential importance that there has redeemed the Court of Justice of the Andean Community of Nations (from now on "CAN"), with regard to its application in the record process, by virtue of that this supranational organ is covered with the power to take to effect prejudicial interpretations in all the judgments that ratified the agreed as a countries member of the Andean Community of Nations, in which the community regulation is applied.

Therefore, the teleological character of the present thesis will center on carrying out a brief analysis of two cases of prejudicial interpretations of the Court of Justice of the Andean Community of Nations that are linked the supervened or acquired, in order to be able to determine the prescripts and normative beginning on which the international organ is based earlier mentioned, to solve the cases in their knowledge.

RESUMEN

El derecho desde su perspectiva más general ha venido consolidando sus ramas de estudio a lo largo del tiempo. Esto se debe, principalmente, a la necesaria especialización que han sufrido las ciencias jurídicas, para lograr regular las relaciones sociales que se suscitan dentro del conglomerado social.

En este contexto, podemos determinar que si bien el derecho a la propiedad se constituye probablemente en una de las prerrogativas más antiguas en la historia jurídica, por otro lado, el derecho a la "propiedad intelectual" ha adquirido vital importancia en el siglo XXI, principalmente por el rol protagónico que desempeñan las marcas dentro de la promoción empresarial de productos y servicios.

La singular importancia actual del registro de una marca ha conllevado que tanto personas naturales como jurídicas utilicen su imaginación para crear nombres que representen a sus productos o servicios, los cuales se definirán por poseer intrínsecamente un carácter distintivo que lo diferencie del resto de marcas dentro del mercado.

Dentro del análisis del derecho marcario, sin perjuicio de las prohibiciones contempladas en el artículo 135 de la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena, encontramos que un signo excepcionalmente podrá registrarse como marca cuando su uso constante en el país miembro le haya permitido adquirir una cualidad distintiva dentro del mercado, en relación a los productos y servicios a los cuales se encuentra vinculado; así lo ratifica el inciso final[1] de la norma antes referida, situación que da paso a la figura jurídica conocida como la "*distintividad sobrevenida o adquirida*".

Desde los inicios de la existencia de la distintividad sobrevenida o adquirida, la doctrina y la jurisprudencia han determinado diversas posturas sobre la naturaleza, legitimidad y funcionalidad de esta ficción jurídica. De lo anterior, es menester señalar la esencial importancia que ha desempeñado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones (en adelante "CAN"), respecto a la aplicación de esta figura jurídica dentro del proceso de registro marcario, en virtud de que este órgano supranacional se encuentra revestido de la potestad de llevar a efecto interpretaciones prejudiciales en

[1] *"Art.135. No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica...".*

todos los juicios que se sustancian en los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones, en los que se aplica la normativa comunitaria.

Etimológicamente la palabra prejudicial se deriva del vocablo latina *"prae judicium"* que significa "antes del juicio". El Diccionario Jurídico CABANELLAS, establece fielmente que el término prejudicial hace alusión a algo "*que requiere decisión previa al asunto o sentencia principal. De examen y decisión preliminar, referido a ciertas acciones y excepciones*"[2], ergo, esta fase previa adquiere vital importancia dentro del proceso de registro de una marca y de manera general para la jurisprudencia en materia de Propiedad Intelectual para los países que forman parte de la CAN.

Por lo tanto, el carácter teleológico de la presente tesina se centrará en efectuar un breve análisis de dos casos de interpretaciones prejudiciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones que se encuentren vinculados a la distintividad sobrevenida o adquirida, a fin de poder determinar los preceptos y principios normativos en los que se basa el órgano internacional antes mentado, para resolver los casos en los que avoca conocimiento.

Por otro lado, la presente investigación buscará determinar en base al análisis de las interpretación prejudiciales del Tribunal de la CAN, si la figura de la distintividad sobrevenida se constituye en un presupuesto para el registro marcario que debe ser regulado y normado por la legislación comunitaria, con el fin de evitar interpretaciones extensivas que puedan desvirtuar la naturaleza de la excepción y generar inseguridad jurídica dentro de nuestro ordenamiento jurídico.

Nota: *Es menester indicar que durante el desarrollo del último capítulo de la presente Tesina, aconteció en el país un cambio normativo en la rama de la Propiedad Intelectual, en razón de la entrada en vigencia del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación que deroga a la Ley de Propiedad Intelectual. En base a esta consideración, si bien hemos acoplado el desarrollo del tema a la legislación ecuatoriana vigente, no hemos dejado de incluir algunas reflexiones sobre esta transición jurídica.*

[2] CABANELLAS DE TORRES Guillermo, "Diccionario Jurídico Elemental", Nueva Edición Actualizada, Corregida y Aumentada por Guillermo Cabanellas de las Cuevas.", Editorial Heliasta SRL, 19ena edición, 2008, Buenos Aires- Argentina.

ÍNDICE

Resumen/ Abstract **PÁGINA**

Dedicatoria…….....II
Agradecimientos…….III

I. INTRODUCCIÓN……1

II. MARCO CONCEPTUAL…….....4

III. MARCO TEÓRICO GENERAL……..……12

A. Introducción al tema……12

1. CAPÍTULO I. CONCEPTOS BÁSICOS…….....19

1.1. Nociones fundamentales sobre Propiedad Industrial. ……...19

1.2. Signos Distintivos y marcas. …….....21

1.3. Del Proceso de Registro Marcario. ……..32

1.3.1. Sistema de registro de marcas en el Ecuador. …….....32

1.3.2. Protección jurídica derivada del registro de marcas. ……35

1.3.2.1. Prohibiciones absolutas y relativas en el registro de marc*as*……...35

1.3.2.2. Excepción a la prohibición absoluta de registro de marcas: la distintividad sobrevenida o adquirida. …….38

2. CAPÍTULO II. DEL DERECHO COMUNITARIO ANDINO…….39

2.1. El Derecho Comunitario Andino. ……39

2.2. Principios generales del Derecho Andino Comunitario……..40

2.3. Características del Derecho Andino Comunitario. ……....43

2.4. El Derecho Andino Comunitario como derecho supranacional. ……...45

2.5. Importancia de las interpretaciones del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. ……45

2.6. Derecho Originario en la Comunidad Andina de Naciones……....46

2.7. Derecho Derivado en la Comunidad Andina de Naciones……..47

2.8. Relación del Derecho Comunitario Andino con el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación. ……...49

3. CAPÍTULO III. ANALISIS DE LA INTERPRETACION PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA……..…..51

3.1. Naturaleza Jurídica de la interpretación prejudicial del TJCA. ……...51

3.2. Objetivo de la interpretación prejudicial TJCA. ……51

3.3. Principios, límites y efectos de la interpretación prejudicial del TJCA. ……...52

3.4. Análisis Casos Prácticos. ……56

3.4.1. PROCESO 44-IP-201. ……56

3.4.2. PROCESO 56-IP-2007……63

4. CAPÍTULO IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES……68

4.1. CONCLUSIONES. ……67

4.2. RECOMENDACIONES. ……...70

IV. BIBLIOGRAFÍA…….……71

V. ANEXOS…….....…77

I. INTRODUCCIÓN.

La distintividad sobrevenida o adquirida, se configura como una excepción al registro marcario, que tiene su razón de ser en el hecho que un signo, que en principio no lo sería, pase a ser distintivo, debido a su constante uso y conocimiento público

Sabemos que el registro de una marca, además de conceder a su titular derechos de exclusividad sobre su uso, se asocia de manera determinante al producto o al servicio, a punto tal que la doctrina ha llegado a expresar que la marca es el producto o el servicio mismo. Por esto es que la marca es un signo distintivo capaz de diferenciar en el mercado un producto o un servicio de otro.

Desde los inicios de la existencia de la distintividad sobrevenida o adquirida, la doctrina ha desarrollado una serie de preceptos básicos y hace referencia a relevantes argumentos a favor y en contra de la existencia de dicha excepción, los cuales dan una visión dual sobre su funcionalidad y permiten su conocimiento e implicaciones.

Los requisitos para el registro de una marca, como fruto del intelecto humano, se han creado para determinar el cumplimiento de ciertos parámetros básicos en virtud de los cuales se la pueda brindar una efectiva protección jurídica.

Los siguientes signos usualmente carecen de distintividad: describen la calidad, cantidad, destino, valor, procedencia geográfica, época de producción o en general confieren datos o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales han de usarse o constituyen expresiones laudatorias referidas a productos o servicios; puede también ser indicaciones del nombre genérico o técnico de los productos de que se trate; o designaciones comunes o usuales de los productos o servicios, en el lenguaje corriente o en la usanza del país; así como simplemente tratarse de un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica. Sin embargo, si aquéllos llegaren a adquirir distintividad entre los consumidores, serían disitintivos en sí mismos y capaces de diferenciar un producto en el mercado, respecto de los amparados por otras marcas, por lo que por excepción no inducirían a error o engaño. En tal virtud se establece la excepción de distintividad sobrevenida por cumplirse los requisitos previamente establecidos en la ley.

Como es de conocimiento general, actualmente las marcas son concebidas, gracias al desarrollo de la Propiedad Intelectual, como bienes intangibles procedentes del intelecto e imaginación humana, en virtud de sus características intrínseca y distintiva de productos y servicios en el mercado nacional y mundial.

El presente estudio se centrará en analizar la figura de la distintividad sobrevenida o adquirida en el contexto del registro marcario y, será contextualizado entre los cuerpos normativos de carácter principal, esto es, la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones, los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, en adelante " ADPICS", el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Intelectual y el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación. Además se centrará en el análisis de dos casos de distintividad sobrevenida elevados a interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones, como precedentes para el registro marcario.

En cuanto a mi motivación personal, considero que el presente estudio, es de gran relevancia a nivel académico, en virtud de la escasez de investigaciones y difusión de conocimientos sobre los preceptos y principios rectores que sustentan la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la CAN, en el registro de marcas. De esta manera se podrá lograr sentar bases, así como limitaciones y alcances sobre un tema de tal importancia en la actualidad, el cual tiene relación con varios ámbitos del derecho y por dicha razón no pueden ser desconocidos.

En cuanto a la importancia a nivel personal, considero que en virtud de mi inclinación por la rama de la Propiedad Intelectual, este tema de investigación me permitirá conocer y manejar de mejor manera aspectos tan importantes como son los signos distintivos y dentro de ellos, la excepción de la distintividad sobrevenida como institución nueva y susceptible de análisis. Además, a través de la aplicación de la doctrina, el derecho comparado y la jurisprudencia, analizaré, en general, el ámbito práctico y de aplicación de la doctrina de la Propiedad Industrial.

Así pues, el estudio inicia con un breve análisis acerca de la naturaleza de los signos distintivos y las marcas, sus clases, características y funcionalidad. Más adelante, continúa con un sucinto análisis de la distintividad sobrevenida o adquirida en el proceso

de registro marcario general y en el Ecuador, y su relación con los principios aplicados en materia de Propiedad Intelectual.

Luego el estudio comprenderá la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Justicia en temas relacionados con la distintividad sobrevenida de cara al proceso marcario.

Finalmente, culminaré con un análisis de dos casos prácticos de interpretaciones judiciales en temas de distintividad sobrevenida, del Tribunal de Justicia antes referido, en los que se vislumbrará en qué principios y qué preceptos legales se consideran como criterio para conceder tan excepcional distintividad.

La tesina cierra el ámbito de su análisis con algunas conclusiones generales y recomendaciones sobre la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la CAN frente a la distintividad sobrevenida en el registro marcario.

II. MARCO CONCEPTUAL.

En lo que corresponde al marco conceptual, considero necesario precisar algunas definiciones básicas en materia de esta rama que nos permitan esclarecer y visualizar de manera más profunda nuestro análisis.

Desde el ámbito funcional podemos decir que la marca se define como "la *capacidad que tiene de indicar la procedencia empresarial de los productos, y su capacidad individualizadora de los productos y servicios…"*[3]

a) Propiedad industrial

Se entiende por propiedad industrial un conjunto de derechos exclusivos que protegen tanto la actividad innovadora manifestada en nuevos productos, nuevos procedimientos o nuevos diseños, como la actividad mercantil, mediante la identificación en exclusiva de productos y servicios ofrecidos en el mercado.[4]

b) Signos distintivos

Son signos distintivos, todos aquellos que se utilizan en la industria o en el comercio para diferenciar de las manifestaciones o actividades homólogas de los demás, las propias actividades, servicios, productos o establecimientos. El signo distintivo actúa como un instrumento de comunicación entre el oferente y el consumidor de forma que este último sea capaz, mediante aquél, de identificar y distinguir el producto de sus semejantes en el mercado.[5]

c) Marca

Es un nombre, término, símbolo, diseño o combinación de estos elementos que identifica los productos de un vendedor y los distingue de los productos de la competencia. Es un título que concede el derecho exclusivo a la utilización de un signo para la identificación de un producto o un servicio en el mercado. La marca se define

[3] Marcelo RUÍZ. Manual de Propiedad Intelectual. Quito, Corporación de Estudios y Publicaciones (CEP), 1era edición, 2013. Pág. 104.
[4] Alberto BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO. Nociones introductorias sobre las marcas. En: Derecho de la Propiedad Industrial, Asociación Paraguaya de Agentes de la Propiedad Industrial, Asunción-Paraguay, 1989. Págs. 109-121.
[5]Alberto BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO. Las marcas y los derechos de propiedad industrial en el mercado único. Marca y diseño comunitarios. Madrid, Aranzadi, 1996. Págs. 31-42

como un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado. La importancia económica de las marcas se deriva de que cada una de ellas comporta un determinado prestigio frente a los consumidores y frente al resto de los competidores, fruto de una actividad industrial y comercial prolongada, con unos determinados niveles de calidad y fiabilidad.[6] La marca es un signo distintivo producto del intelecto humano con fines comerciales que tiene como objetivos principales los de distinguir e identificar, y se encuentra regulada por la Propiedad Industrial.[7]

El artículo 134 de la Decisión Andina 486 define a la marca de la siguiente manera: *"constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica* […]"[8]

d) Registro de marca

Es una inscripción jurídica debidamente autorizada de cualquier símbolo para identificar de manera exclusiva uno o varios productos comerciales o servicios. Una marca registrada determina la identidad gráfica/física/operativa de un producto o servicio. Incluye elementos gráfico-visuales propios que diferencian el artículo del de sus competidores, proporcionándole cierta identidad en el sector comercial. Además, se trata de una identidad registrada, protegida por las leyes correspondientes que puede utilizarse con exclusividad.[9]

e) Distintividad sobrevenida o adquirida.

La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione y los requiera. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión. En

[6]Ibídem 5.
[7] AAVV, *Cuadernos Prácticos Bolonia*. T. I Propiedad Industrial, (Coord. por Carlos VARGAS VASSEROT), Dykinson, Madrid, 2010. Pág. 96.
[8]Decisión del Acuerdo de Cartagena 486. Publicada en el Registro Oficial 258 de 02 de febrero de 2001.
[9]Ibídem 5.

cuanto a la distintividad adquirida, aunque se trate de signos que en principio no tengan aptitud diferenciadora por ser genéricos, descriptivos, o usuales, estos podrán ser registrados como marcas en la medida que el propio Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación (en adelante "Código de Ingenios)", dispone que las mencionadas tres prohibiciones absolutas no son aplicables en virtud del uso que le ha dotado al signo de distintividad.[10]

f) Uso constante.

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, es claro al establecer que "uso" es una expresión que deriva del vocablo latino "*usus",* que se refiere a la *"acción de usar",* es decir, *"ejecutar o practicar algo* ***habitualmente*** *o por costumbre.";* por su parte, al referirse al término "constante", determina que se trata de un vocablo que proviene del latín "*constans*" y que significa *"persistente, durable; y, continuamente reiterado"*.[11] De lo anterior se infiere que el uso constante se define como el **uso o utilización de algo o alguien, de forma continua y habitual.** (El énfasis y el subrayado son míos). El Diccionario Jurídico del tratadista Cabanellas Torres ratifica la noción anterior, al referirse al uso como aquel *"empleo continuado de algo o de alguien."*[12]

g) Aptitud distintiva.

Por aptitud entendemos como aquella "*idoneidad, disposición, suficiencia. En ciertos casos, la capacidad de obrar, de efectuar por sí determinados actos, desempeñar un cargo o realizar alguna cosa."*[13] Por otro lado, el término distintivo/a deriva del vocablo latino "*distintas",* que hace alusión a la *"cualidad que distingue o caracteriza esencialmente algo."*[14] Ergo, al hablar de aptitud distintiva se colige como **aquella capacidad e idoneidad que tiene algo o alguien para distinguirse e individualizarse de otros.** (El énfasis y el subrayado son míos).

[10] Ectaerina ANCA STAMATE. "Distintividad adquirida con el uso" vs secondary meaning: un análisis comparado del Derecho de marcas europeo y estadounidense". Revista de Derecho Mercantil. Madrid, 2008. Pág. 679-702
[11] Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, En: http://dle.rae.es. Acceso: (22-02-2016)
[12] Ídem 2.
[13] Ídem 2.
[14] Ibídem 11.

h) Notoriedad.

El tantas veces citado maestro Cabanellas, respecto al tema, afirma que el término "Notoriedad" hace alusión a las siguientes acepciones: *"evidencia, conocimiento general y cierto; publicidad; fama, celebridad, nombradía, popularidad.",* y define a la cualidad de "Notorio" como aquello "público y de todos sabido"[15] De forma general, se dice que notoriedad se define como *"el conocimiento de la existencia de un producto o marca por el público objetivo"*[16]. Sin perjuicio de lo anterior, a fin de entender el alcance del término notoriedad y en relación al objeto de nuestro estudio, el maestro Felipe Palau Ramírez realiza la siguiente reflexión:

> *"*[…]*El concepto de marca notoria no puede confundirse con el de marca renombrada: mientras la notoriedad de la primera* ***permite que sea altamente conocida por los sectores interesados y su protección supera los lindes del principio de inscripción registral y de territorialidad,*** *la protección de la marca renombrada, entendida como aquella que se caracteriza por su alta reputación y prestigio y, en consecuencia, goza de una notoriedad que alcanza a la práctica total del público de los consumidores, llega a rebasar los límites de la especialidad.* ***El fundamento de la protección de la marca notoria es el mantenimiento de una competencia no falseada, mediante la evitación en particular de aquellas conductas parasitarias especialmente perniciosas consistentes en el aprovechamiento del goodwill[17] de la marca notoria en beneficio de los productos o servicios que produce, distribuye o presta un tercero****."*[18] (El énfasis y el subrayado me pertenecen).

El Régimen Común sobre Propiedad Industrial: Decisión 486 (en adelante denominado "Decisión 486"), en relación al tema, dentro del Título XIII "De los Signos Distintivos Notoriamente Conocidos", establece:

> "**Art. 224.-** Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido."

---

[15] Ídem 2.

[16] Andrés PÉREZ ORTEGA, "Estrategia Personal y Marca Personal", En: http://www.marcapropia.net/2006/02/notoriedad-de-marca.html. Acceso: (25-03-2016)

[17] El término "Good Will", es un anglicismo que significa "buen nombre de una empresa, producto, servicio, persona, etc."

[18] Paúl LEÓN ALTAMIRANO, "La Notoriedad de las marcas". Disertación previa a la obtención del título de Master en Asesoría Jurídica de Empresas, Universidad del Azuay, Cuenca- Ecuador. 2006. Pág. 67.

De lo anterior, tenemos que un signo se considerará como notorio cuando cuente con los siguientes requisitos:

1) Que sea conocido por los consumidores habituales (sector pertinente);

2) Que haya adquirido notoriedad en cualquiera de los Países Miembros; y,

3) Que esta cualidad "notoria" haya sido obtenida por cualquier medio.

El artículo 228 de la norma ibídem, en relación a los requisitos que se considerarán para determinar la notoriedad, dispone taxativamente:

> **Art. 228**.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores:
>
> a) El grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;
>
> b) La duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro,
>
> c) La duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;
>
> d) El valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;
>
> e) Las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;
>
> **f) El grado de distintividad inherente o adquirida del signo;**
>
> g) El valor contable del signo como activo empresarial;
>
> h) El volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio;

> i) La existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;
>
> j) Los aspectos del comercio internacional; o,
>
> k) La existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero. […]" (El énfasis y el subrayado me pertenecen).

Subsidiariamente, de conformidad al artículo 229 de la norma ibídem, podemos señalar que la protección de la marca notoria sobrepasa los principios básicos de especialidad y territorialidad.

La derogada Ley de Propiedad Intelectual ecuatoriana respecto a la marca notoriamente, determinaba:

> Art. 197.- Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:
>
> a) La extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público como signo distintivo de los productos o servicios para los cuales se utiliza;
>
> b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca;
>
> c) La antigüedad de la marca y su uso constante; y,
>
> d) El análisis de producción y mercadeo de los productos o servicios que distinguen la marca.

El Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación[19], en vigencia desde el 9 de diciembre de 2016, contiene una redacción similar y los mismos preceptos de la citada normativa comunitaria, en lo referente a la notoriedad de los signos distintivos en el país.

El Tribunal de Justicia de la CAN en los Procesos IP-2011 y 23-IP-2013, ha sido enérgico al establecer: "*la marca notoria rompe el principio de especialidad; ello implica*

[19] Publicado en el Registro Oficial Suplemento 899 de 09 de diciembre de 2016.

que el examinador, en caso de presentarse conflicto entre el signo a registrar y ***un signo notoriamente conocido, establecerá*** *(…)* ***el riesgo de confusión, asociación, el de uso parasitario y el de dilución, independientemente de la clase en la que se pretenda registrar el signo idéntico o similar a la marca notoria****".*[20] (Las negrillas y el subrayado son míos)

En otro de sus fallos TCA, reitera lo antes dicho al disponer de manera irrestricta:

> "La Decisión 486 […] ha ampliado la protección de los signos notoriamente conocidos, consagrando cuatro riesgos de los que se les debe resguardar; […] estos son: el riesgo de confusión, el de asociación, el de dilución y el de uso parasitario"[21]

Adicionalmente, el artículo 229 de la precitada Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina contempla:

> **Art. 229.-** No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que:
>
> a) No esté registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero;
>
> b) No haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro; o,
>
> c) No sea notoriamente conocido en el extranjero.

Por ende, el hecho de no estar registrado, no implica que un signo distintivo notoriamente conocido no tenga la calidad de tal, ya que la ha adquirido por expreso mandato de dicha norma andina.

En tal virtud, si la protección de la marca notoria se extiende más allá del principio de especialidad y goza de reconocimiento como tal sin necesidad de registro, por el sólo hecho de cumplir con los requisitos para ser considerada notoria, con efecto declarativo, el signo distintivo notoriamente conocido constituye una excepción a los principios de especialidad y atributivo o registral. En efecto, en lo que atiende a este último, el artículo 154 de la nombrada decisión andina contempla: "…*El derecho al uso exclusivo de una*

[20] Luis José DIEZ CANSECO NÚÑEZ. "Efectos de la declaratoria de notoriedad de una marca en un proceso judicial", Presentación Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, En: http://www.sic.gov.co/drupal/sites/default/files/files/presentacion_efectos_de_la_declaratoria_de_notoriedad_de_una_marca_en_un_proceso_judicial.pdf Acceso: (02-03-2016)

[21] Proceso 30-IP-2011, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones.

marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente."

Un texto similar contiene el artículo 364 del Código Orgánico de Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación.

i) Prejudicialidad.

La Codificación del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina[22], dispone en su artículo 32: *"Corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros*".

La prejudicialidad dentro del mundo jurídico por su naturaleza se constituye en un término complejo de definir, sin embargo a fin de aproximarnos a un concepto general podemos citar lo que recoge el maestro Cabanellas quien establece que "*prejudicial se deriva del latín "prae judicium"* que significa *"antes del juicio"*; es decir, *"que requiere decisión previa al asunto o sentencia principal. De examen y decisión preliminar, referido a ciertas acciones y* ***excepciones****".*[23] (El énfasis y el subrayado son míos).

En la misma línea, la Enciclopedia Jurídica Virtual determina que "*las cuestiones prejudiciales se producen cuando en un proceso se pone de manifiesto un hecho cuyo conocimiento está atribuido a otro orden jurisdiccional siendo, no obstante, su resolución influyente para que el juzgador pueda resolver sobre el fondo del asunto."*[24]

[22] Decisión del Acuerdo de Cartagena 472. Publicada en el Registro Oficial 363 de 18 de enero de 2000.
[23] Ídem 2.
[24] Enciclopedia Jurídica Virtual 2014. En: http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/inicio-enciclopedia-diccionario-juridico.html. Acceso: (15-03-2016)

III. MARCO TEÓRICO GENERAL.

a) Introducción al tema.

La figura de la "distintividad sobrevenida" remonta sus orígenes al derecho anglosajón (Common Law), bajo la figura conocida como "Secondary Meaning" [25] en el cual el registro de marcas es de tipo declarativo y no constitutivo.

Tanto en la legislación ecuatoriana como en el Derecho Andino Comunitario se ha contemplado dentro de los requisitos de registrabilidad, la distintividad como característica principal e invidualizadora de la marca. Es así como se ha fundamentado la prohibición de registro de marcas con carácter genérico o descriptivo, dando la facultad a la administración de emitir pronunciamientos negativos sin necesidad de ser requerido por un tercero. Al respecto, podemos citar lo contenido en el artículo 135 de la Decisión 486:

> Art. 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:
>
> a) No puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior;
>
> **b) Carezcan de distintividad;**
>
> c) Consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate;
>
> d) Consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican;
>
> **e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias**

[25] La figura del "Secondary Meaning" (anglosajón), sostiene que se puede llegar a registrar como marcas aquellos signos descriptivos o genéricos que hayan adquirido aptitud distintiva en el mercado consumidor. Sin embargo, el alcance de la distintividad sobrevenida sobrepasa la órbita de los signos distintivos y contempla además los casos descritos en los literales b), e); f; g; y h) del artículo 135 de la Decisión 486.
.

referidas a esos productos o servicios;

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

g) Consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;

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

i) Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;

j) Reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad;

k) Contengan una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas;

l) Consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique;

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

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

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

confusión o asociación con la variedad; o,

p) Sean contrarias a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres.*"*(La negrilla me pertenece)

Por su parte, el artículo 360 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, además de las causales contenidas en la Decisión 486, incluye una adicional:

"[…] 19. Contengan la denominación de una especialidad tradicional garantizada protegida. […]"

La derogada Ley de Propiedad Intelectual en concordancia con su Reglamento de Aplicación respectivo, en su parte pertinente disponía:

Art. 195.- No podrán registrarse como marcas los signos que:

a) No puedan constituir marca conforme al artículo 194 de esta Ley;

b) Consistan en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza de la función de dicho producto o del servicio de que se trate;

c) Consistan en formas que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican;

d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio, para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trate, incluidas las expresiones laudatorias referidas a ellos;

e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate; o sea una designación común o usual del mismo en el lenguaje corriente o en la usanza comercial del país;

f) Consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica, salvo que se demuestre que haya adquirido distintividad para identificar los productos o servicios para los cuales se utiliza;

g) Sean contrarios a la ley, a la moral o al orden público;

h) Puedan engañar a los medios comerciales o al público sobre la naturaleza, la procedencia, el modo de fabricación, las características o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;

i) Reproduzcan o imiten una denominación de origen protegida, consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique; o, que en su empleo puedan inducir al público a error con respecto al origen, procedencia, cualidades o características de los bienes para los cuales se usan las marcas;

j) Reproduzcan o imiten el nombre, los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas, denominaciones o abreviaciones de denominaciones de cualquier estado o de cualquier organización internacional, que sean reconocidos oficialmente, sin permiso de la autoridad competente del estado o de la organización internacional de que se trate. Sin embargo, podrán registrarse estos signos cuando no induzcan a confusión sobre la existencia de un vínculo entre tal signo y el estado u organización de que se trate;

k) Reproduzcan o imiten signos, sellos o punzones oficiales de control o de garantía, a menos que su registro sea solicitado por el organismo competente;

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

m) Consistan en la denominación de una obtención vegetal protegida en el país o en el extranjero, o de una denominación esencialmente derivada de ella; a menos que la solicitud la realice el mismo titular." (El subrayado y la negrilla me pertenecen).

El inciso final del artículo anterior, determinaba dentro del ámbito práctico:

"[…] Cuando los signos no sean intrínsecamente capaces de distinguir los productos o servicios pertinentes, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial **podrá supeditar su registro al carácter distintivo que hayan adquirido mediante su uso para identificar los productos o servicios del solicitante**." (El subrayado y la negrilla me pertenecen).

El artículo 196 de la derogada Ley de Propiedad Intelectual, determinaba que no podrán registrarse como marca aquellos signos que violen derechos de terceros, cuando:

"a) Sean idénticos o se asemejen de forma tal que puedan provocar confusión en el consumidor, con una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para proteger los mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales su uso pueda causar confusión o asociación con tal marca; o pueda causar daño a su titular al diluir su fuerza distintiva o valor comercial, o crear un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular;

b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido de forma tal que puedan causar confusión en el público consumidor;

c) Sean idénticos o se asemejen a un lema comercial solicitado previamente para registro o registrado por un tercero, de forma tal que puedan causar confusión en el público consumidor;

d) Constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo notoriamente conocido en el país o en el exterior, independientemente de los productos o servicios a los que se aplique, cuando su uso fuese susceptible de causar confusión o asociación con tal signo, un aprovechamiento injusto de su notoriedad, o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial.

Se entenderá que un **signo es notoriamente conocido cuando fuese identificado por el sector pertinente del público consumidor en el país o internacionalmente. Esta disposición no será aplicable cuando el solicitante sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida**;

e) Sean idénticos o se asemejen a un signo de alto renombre, independientemente de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro.

Se entenderá que un signo es de alto renombre cuando fuese conocido por el público en general en el país o internacionalmente.

Esta disposición no será aplicable cuando el solicitante sea el legítimo titular de la marca de alto renombre;

f) Consistan en el nombre completo, seudónimo, firma, título, hipocorístico, caricatura, imagen o retrato de una persona natural, distinta del solicitante, o que sea identificado por

el sector pertinente del público como una persona distinta de éste, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o de sus herederos;

g) Consistan en un signo que suponga infracción a un derecho de autor salvo que medie el consentimiento del titular de tales derechos; y,

h) Consistan, incluyan o reproduzcan medallas, premios, diplomas u otros galardones, salvo por quienes los otorguen." (El subrayado y la negrilla me pertenecen).

El motivo de dicha prohibición, está enfocado en evitar el monopolio de los signos que carecen de distintividad; aquellos que describen la calidad, cantidad, destino, valor, procedencia geográfica, época de producción o en general confieren datos o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dichos signos o sus expresiones laudatorias referidas a productos o servicios; signos o indicaciones que sean el nombre genérico o técnico de los productos del lenguaje corriente o en la usanza del país; así como un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica; los cuales tienen como objetivo nombrar o designar ciertos productos o servicios, además de evitar posibles confusiones al público, que tiene derecho a conocer y apreciar con precisión lo que está consumiendo.

El actual "Código de Ingenios" en sus artículos 360 y 361, mediante un texto similar al antes citado, regula dichos parámetros a manera de prohibiciones relativas y absolutas - del registro marcario -, con algunas variaciones, excluyendo del listado los signos que sean idénticos o se asemejen a un signo de alto renombre, entre otros.

La normativa ha previsto una puntual excepción a esta regla, fenómeno al cual la doctrina lo ha denominado "distintividad sobrevenida". Su punto de partida es precisamente la ausencia de distintividad extrínseca o concreta de la marca en relación a los productos o servicios en virtud de los cuales solicita su registro, sin embargo únicamente podrá adquirir el carácter de distintivo por el uso comercial, dando como resultado que la marca por si sola logre ser identificada y reconocida por el público consumidor, además de ser relacionada con los productos o servicios que promociona.

Sin duda, para que opere la distintividad sobrevenida, el consumidor juega un papel indispensable, debido a que el conocimiento obtenido de los productos o servicios ofertados que distingue a la marca genérica y/o descriptiva, se deriva principalmente de

la adquisición reiterada de dichos productos o servicios. Es indispensable mencionar que para que se dé el conocimiento general de una marca, debe haber existido previamente un alto grado de publicidad, mismo que deberá además caracterizarse por ser masivo y efectivo, lo cual ocasionará una mayor rapidez en la diferenciación de la marca por parte de los consumidores.

En cuanto a la apreciación de la distintividad sobrevenida, la Administración está facultada para tomar en cuenta varios factores que evidencien la concurrencia de los hechos establecidos para que se configure dicho fenómeno, estos son: uso del signo, cuota del mercado, importancia de las inversiones para promocionar la marca, proporción de los sectores interesados que identifican el producto atribuyéndole una procedencia empresarial determinada, declaraciones de Cámaras de Comercios y sondeos de opinión, entre otros. Dado el caso de que no se encuentren configurados estos factores, no existirá razón ni fundamento para que opere como excepción a la prohibición establecida en la ley, en cuanto a la imposibilidad de registro de marcas que no se encuentren total y adecuadamente diferenciadas, ya que en tal caso se perdería la naturaleza y función inherente al registro de marcas.

La figura de la "distintividad sobrevenida", se ha convertido en una alternativa conflictiva, por su naturaleza, para la obtención del registro de un signo que intrínsecamente contiene una causal de prohibición absoluta, que configura un impedimento legal, el cual ha sido superado por el uso continuo y la difusión al público consumidor.

Es por esta razón que se ha considerado no menos relevante el significado secundario de los signos distintivos que poseen significado intrínseco. Cabe mencionar que su denominación se ha tornado distintiva debido al tiempo de uso y otros factores, esto quiere decir que su distintividad no ha sido inherente pero se ha adquirido por la presencia del producto o servicio en el mercado.

Por último es importante mencionar que esta figura creada en el derecho marcario se ha convertido en una herramienta para la diferenciación por parte de los consumidores, la cual les faculta a elegir de entre todos los signos que coexisten en el mercado, a aquel que obtendrá un significado secundario valioso, capaz de ser registrado pese a la existencia de los impedimentos determinados en la ley.

CAPÍTULO I

CONCEPTOS BÁSICOS

1.1. Nociones fundamentales sobre Propiedad Industrial.

Podemos iniciar nuestro análisis, enunciando de manera genérica, que al hablar de Propiedad Industrial nos referimos al *"derecho exclusivo que posee una persona física o jurídica sobre una invención (patentes y modelos de utilidad), un signo distintivo (marcas y nombres comerciales) o un diseño industrial*".[26]

Preciso que según la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina las propiedades industriales comprenden: patentes de invención, patentes de modelo de utilidad, esquemas de trazados de circuitos integrados, diseños industriales, marcas de productos y de servicios, lemas comerciales, marcas colectivas, marcas de certificación, rótulos o enseñas, indicaciones geográficas, signos distintivos notoriamente conocidos.

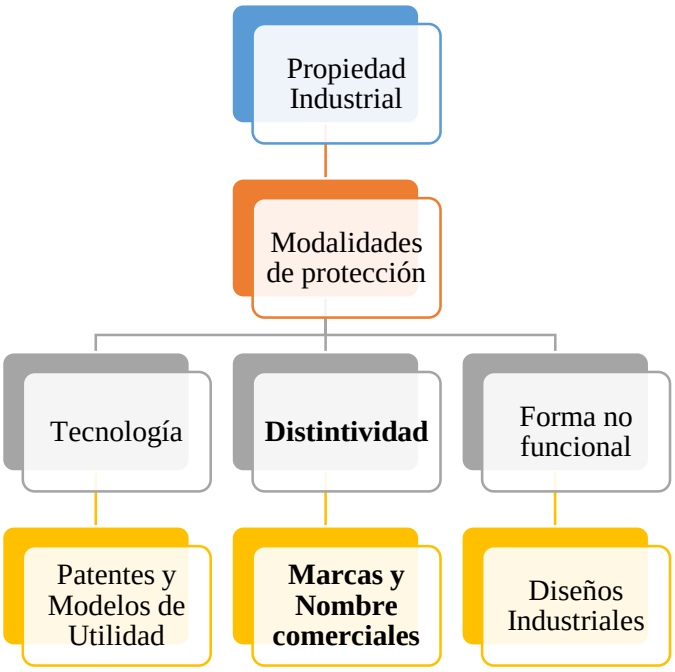
Por otra parte, el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación incluye entre las propiedades industriales: las invenciones; los dibujos y modelos industriales; los esquemas de trazado (topografías) de circuitos integrados; la información no divulgada y los secretos comerciales e industriales; las marcas de fábrica, de comercio, de servicios y los lemas comerciales; las apariencias distintivas de los negocios y establecimientos de comercio; los nombres comerciales; las indicaciones geográficas; y cualquier otra creación intelectual que se destine a un uso agrícola, industrial o comercial. (Aclaro que el Capítulo VII del Libro II de la Ley de Propiedad Intelectual fue derogado por la ley No. 0, publicada en Registro Oficial Suplemento 555 de 13 de Octubre del 2011)

La Doctrina por otro lado afirma, en relación al tema, que la Propiedad Industrial puede ser entendida también como "*conjunto de derechos exclusivos que protegen tanto la actividad innovadora manifestada en nuevos productos, nuevos procedimientos o*

[26]UNIVERSIDAD DE CANTABRIA, Definición de Propiedad Industrial. Oficina de Valorización. En: https://www.unican.es/unidades/idi/oficina-valorizacion/Que-es-la-Propiedad-Industrial.htm. Acceso: (15-03-2016)

nuevos diseños, como la actividad mercantil, mediante la identificación en exclusiva de productos y servicios ofrecidos en el mercado."[27]

ESQUEMA GENERAL DE PROTECCIÓN



La aplicación que tiene el término "industrial" se explica en el artículo 1.3 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial en el que se establece al tenor literal: *"la propiedad industrial se entiende en su acepción más amplia y se aplica no sólo a la industria y al comercio propiamente dichos, sino también al dominio de las industrias agrícolas y extractivas de todos los productos fabricados o naturales, por ejemplo: vinos, granos, hojas de tabaco, frutos, animales, minerales, aguas minerales, cervezas, flores, harinas"*.[28] Por lo antes enunciado, es necesario precisar que como ya lo detallé antes, existen infinitas formas de lo que se entiende por "propiedad industrial", así como clasificaciones; por un lado están las patentes, que sirven para proteger las invenciones, y los diseños industriales, que vienen a ser creaciones estéticas determinantes del aspecto de los productos industriales. Asimismo, están las marcas de

[27]LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. En: http://www.eoi.es/wiki/index.php/La_propiedad_industrial.Conceptos_b%C3%A1sicos. Acceso: (22-04-2016)
[28]OMPI, PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. En: http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/intproperty/895/wipo_pub_895.pdf. Acceso: (19-04-2016)

fábrica, las marcas de servicio, los esquemas de trazado de circuitos integrados, los nombres y las denominaciones comerciales así como las indicaciones geográficas.

Es menester comprender que los elementos que componen la propiedad industrial suelen consistir en signos que transmiten información, en particular, los consumidores, en lo que respecta a los productos y servicios disponibles en el mercado.[29]

1.2. Signos Distintivos y marcas.

Al referirnos a los signos distintivos, podemos decir, que son "*todos aquellos que se utilizan en la industria o en el comercio para diferenciar de las manifestaciones o actividades homólogas de los demás, las propias actividades, servicios, productos o establecimientos."*[30]

Por lo tanto, el signo distintivo "*actúa como un instrumento de comunicación entre el oferente y el consumidor de forma que este último sea capaz, mediante aquél, de identificar y distinguir el producto de sus semejantes en el mercado"*[31]

La Doctrina actual señala por otro lado que "*entre los diversos signos distintivos de protección directa, y debido fundamentalmente a la gran extensión geográfica en la que se desarrolla el mercado, ha adquirido una mayor importancia la marca."*[32]

a) Sobre los Signos Distintivos

Si analizamos la doctrina del derecho comparado tenemos que en el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Intelectual se establece en el artículo 7 que "*marca es todo signo, palabra o combinación de palabras, o cualquier otro medio gráfico o material, que por sus caracteres especiales es susceptible de distinguir claramente los productos, mercancías o servicios de una persona natural o jurídica, de los productos, mercancías o servicios de la misma especie o clase, pero de diferente titular".*[33]

---

[29] Ibídem 28.
[30] Arturo CAUQUI. La propiedad industrial en España. Los inventos y los signos distintivos, Revista de Derecho Privado. Editoriales de Derecho Reunidas. Madrid. Pág. 4.
[31] María José SEGURA GARCÍA. Derecho Penal y Propiedad Industrial, Alicante, Civitas, 1995, Pág. 174.
[32] Ídem 28
[33] Ídem 28

El maestro Breuer Moreno, define a la marca como "*el signo característico con que el industrial, comerciante o agricultor distingue los productos de su industria, comercio o explotación agrícola"*[34]

Por su parte, el tratadista Otamendi define a la marca como "*el signo que distingue un producto de otro o un servicio de otro*"[35]

Si consideramos el criterio de Mary LaFrance, tenemos que la marca es "*el signo que, cuando se usa en conexión con bienes o servicios, tiene la función exclusiva de identificar ante los consumidores la fuente desde la cual dichos productos o servicios han emanado"*[36]

Podemos entender por marca también a "*un signo o una combinación de signos que diferencian los productos o servicios de una empresa de los de las demás. Esos signos pueden ser palabras, letras, números, fotos, formas y colores así como toda combinación de los mismos. "*[37]

De lo anterior, tenemos por lo tanto que las marcas ejecutan una función distintiva, cuyo carácter finalista es que los consumidores pueden asociar correctamente los productos o los servicios con la fuente de donde surgieron.

b) Funciones de los Signos Distintivos

El Doctrinario Bertone y el tan conocido Guillermo Cabanellas de las Cuevas, al referirse a las funciones de los signos distintivos son enérgicos al establecer que "*las marcas tienen distintas funciones, tales como: función distintiva, identificación del origen de los bienes y servicios, garantía de calidad, función publicitaria e informativa, función competitiva, protección del titular de la marca y protección al consumidor*"[38]

Si consideramos estructuralmente a la función de las marcas, podemos determinar dos ejes fundamentales: i) la protección de los intereses de los titulares; ii) la protección

---

[34] Pedro BREUER MORENO. Tratado de Marcas de Fábrica y Comercio. Buenos Aires, Robins, 1946. Pág. 31
[35] Jorge OTAMENDI. Derecho de Marcas. Buenos Aires, Abeledo-Perrot S.A.E. 3ª edición., 1999. Pág. 7.
[36] Mary LA FRANCE. Understanding Trademark Law. Washington- . Matthew Bender & Company, Inc. 2005. Pág. 17
[37] Ídem 28.
[38] Luis Eduardo BERTONE y Guillermo CABANELLAS DE LAS CUEVAS. Derecho de Marcas. Buenos Aires, Heliasta, 2ª edición, Tomo I, 2003. Pág. 30-81.

los de los consumidores. La función de la distintividad, es por tanto el elemento principal para facilitar la búsqueda de protección de ambos intereses.

Volviendo al tema, el maestro Otamendi enuncia firmemente que "*la verdadera y única función esencial de la marca es distinguir un producto o un servicio, de otros*"[39].

Dentro de la jurisprudencia anglosajona, tenemos criterios compartidos en tratándose de esta función de la marca. En el caso de Paddington Corporation, por ejemplo, se determinó que la distintividad es la "*tendencia a identificar los bienes vendidos como originados de una fuente particular".* Por otro lado, y en el caso Smith, se dictaminó "*que la preservación de la marca como un medio para identificar los productos de su titular, cumple un importante propósito de interés público"*[40] Sintetizando, tenemos que la función distintiva de las marcas es primordial para entender que la marca procura individualizar el producto y sobre todo sirve para que "*el consumidor pueda definir el origen de un bien, y con ello, responsabilizar a una empresa por su producto"*[41]

En términos generales, decimos pues, que la marca desempeña tres funciones principales: *i) diferenciar los productos y servicios que llevan la marca; ii) identificar el origen comercial de las mismas y su calidad; iii) fomentar su venta en el mercado.*[42]

Otra función esencial es diferenciar los productos y servicios de una empresa de los de los demás. Por lo tanto, el carácter distintivo de la marca debe ser evaluado en relación con los productos o servicios a los que se aplique.

No podemos olvidar que las marcas no sólo permiten diferenciar productos y servicios sino que otorgan la posibilidad de diferenciarlos dentro de la propia empresa de la que son originarios.

Por otro lado, las marcas se utilizan también para promover el negocio industrial y la venta de productos, la comercialización y la prestación de servicios. Por lo tanto, se

---

[39] Ibídem 20

[40] REDEM, "Distintividad Sobrevenida en el derecho costarricense", En: http://redemcr-cp68.webjoomla.es/contenido/distintividad-sobrevenida-en-el-derecho-marcario-costarricense/. Acceso: (23-04-2016)

[41] O.M.P.I. WIPO Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use, Geneva-Suiza. Publication No. 489 (E). 2003. Pág. 60

[42] Ibídem 26

encarga también de fomentar e incentivar las ventas, justamente en esto radica su vital importancia.

c) Generalidades de las marcas.

Podemos decir que la marca se configura como "*cualquier signo o combinación de signos susceptible de representación gráfica apto para distinguir los productos o los servicios de una empresa, de los productos o servicios de otras empresas."*[43] Dicho, esto sabemos que ambos elementos tienen un vínculo de dependencia funcional necesaria, esto es, la marca cumple la función de distinguir bienes y servicios dentro del mercado. (Lo subrayado me pertenece)

- **Clasificación**[44].- Completando la noción anterior, a continuación mencionaremos taxativamente una clasificación común de los signos distintivos, para poder analizar con mayor facilidad, el fenómeno jurídico objeto de la tesina.

  a) ***Marcas Denominativas:*** *El siguiente gráfico explica esta y otras modalidades de marca.*



Fuente: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, https://www.propiedadintelectual.gob.ec/signos-distintivos/

b) **Marca Colectiva:** Aquella cuya titular es una entidad colectiva que agrupa a personas autorizadas a usar la marca. En el Ecuador tenemos, por ejemplo, el caso

---

[43] Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI), "Signos Distintivos". En: https://www.propiedadintelectual.gob.ec/signos-distintivos/. Acceso: (12-07-2016)

[44] Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), Clasificación de Marcas. En: http://www.onapi.gov.do/quienes-somos.html. Acceso: (05-05-2016)

de las Queseras de Bolívar, cuyos asociados producen quesos en distintas provincias de la sierra utilizando las mismas marcas.

c) **Marca de certificación:** una marca aplicada a productos o servicios de terceros, cuyas características o calidad han sido certificadas por el titular de la marca.

d) **Nombre Comercial:** Se refiere al nombre, denominación, designación o abreviatura que identifica a una empresa o establecimiento.

e) **Rótulo:** Es aquel signo visible usado para identificar un local comercial determinado.

f) **Emblema:** Hace referencia a cualquier signo figurativo usado para identificar a una empresa.

g) **Lemas Comerciales:** Se encasilla como toda leyenda o combinación de palabras destinadas a llamar la atención del público sobre productos o servicios determinados con el fin de popularizarlos.

h) **Indicación geográfica:** Son aquellas que identifican a un producto como originario del territorio de un país, o de una región o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputación u otra característica del bien sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico. Todo signo o combinación de signos, en cualquier forma, serán susceptibles de constituir una indicación geográfica.

i) **Denominación de origen:** Hace alusión a una indicación geográfica constituida por la denominación de un país, de una región o de un lugar determinado usada para designar un producto originario de ellos, cuya calidad, reputación u otra característica es atribuible esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluyendo los factores naturales y humanos; también se considerará como denominación de origen la constituida por una denominación que, sin ser un nombre geográfico identifica un producto como originario de un país, región o lugar.

- **Funcionalidad de las marcas en el Derecho de Propiedad Industrial.**

Las marcas, de manera general como hemos podido analizar durante el presente estudio cumplen una serie de funciones elementales, sobre todo por su esencial importancia en la industria y el comercio, sin embargo analizaremos concretamente su rol primario y sus roles secundarios.

- **Función principal de las marcas: la distintividad o aptitud distintiva.**

La función principal de la marca, tal como lo recoge la Doctrina general y las legislaciones del Derecho comparado, se resume en la función distintiva, es así que sin temor a equivocarse el maestro Newtenberg, establece como rol principal, "…*diferenciar los productos y servicios de una empresa de los de los demás. Las marcas facilitan la vida del consumidor a la hora de adquirir determinados productos o de utilizar determinados servicios, en el sentido de que permiten identificar un producto o servicio ya conocido o que haya sido objeto de publicidad. El carácter distintivo de la marca debe ser evaluado en relación con los productos o servicios a los que se aplique* […][45] Por lo tanto, además de la función distintiva a nivel general, servirá para ejercer esta importante gestión internamente. (Lo subrayado me pertenece)

Asimismo, el tratadista, esclarece lo antes dicho a través de un simple ejemplo: *"La palabra Apple es decir, manzana, o la imagen de una manzana no permiten diferenciar un tipo de manzanas de las de los demás, antes bien, es un signo distintivo en la esfera informática..."*[46].

Nuestra legislación vigente, ratifica el criterio anterior, en su artículo 359, cuando establece respecto al registro de marcas:

Art. 359.- Registro de marca.- *Se entenderá por marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos que sean susceptibles de representación gráfica.* [47]

Además efectúa ciertas precisiones fundamentales respecto a los requisitos funcionales para el registro de una marca, estableciendo "…p*odrán registrarse como marcas los signos que sean suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica."*

Otro sector de la Doctrina, ha expresado fielmente que las marcas desempeñan una multifuncionalidad que se sintetiza en cuatro roles fundamentales: Así pues, son cuatro las funciones que desempeña la marca: "*a) Función de identificación y distinción*

[45] A. NEWTENBERG, "Funciones de la Marca Comercial", En: http://www.inapi.cl/portal/institucional/600/fo-article-798.pdf. Acceso: (03-05-2016)
[46] Ídem 45.
[47] Registro Oficial Suplemento 899 de 09 de diciembre de 2016.

de productos o servicios; b) Función indicadora del origen y prestigio empresarial; c) Función informativa de la naturaleza, calidad y características de un producto; y, e) Mecanismo publicitario de reclamo para los consumidores […][48]

- **Funciones secundarias de las marcas.[49]**

La doctrina chilena, que se encuentra a la vanguardia acerca del tema marcario y que también posee bases sólidas dentro del derecho marcario, determina algunas funciones secundarias esenciales que completan la gestión funcional de las marcas.

i. *Identificar el origen comercial de un producto o servicio.*- Es decir, las marcas permiten remitirse a una empresa concreta, no necesariamente conocida para el consumidor, que ofrece los productos o servicios en el mercado. Por ende, las marcas diferencian los productos o servicios de una fuente de productos o servicios idénticos o similares de otras fuentes. Este rol es esencial para determinar la amplitud de la gestión de la marca en la escala comercial.

ii. *Identificar la calidad de un producto.*- Asimismo, podemos decir que las marcas ejercen una función concreta relativa a las características del producto o servicio a los que se apliquen, es decir, respecto de la calidad constante de los productos que lleven dicha marca. Según la Doctrina, esta función garantista es esencial para que los usuarios adscritos, respeten las normas de elaboración establecidas por el propietario de la marca.

iii. *Fomentar la venta de los productos o la prestación de los servicios asociados a la marca*.- Finalmente, indefectiblemente las marcas procuran incentivar la comercialización y la venta de productos y la comercialización y la prestación de servicios. "*Por lo tanto, no sólo se utilizan para diferenciar productos y servicios o para identificar una empresa o una cualidad concreta, sino para fomentar las ventas. De ahí que la selección de marcas sea una tarea sumamente delicada, por cuanto la marca debe atraer al consumidor e inspirar confianza. Esto último a veces se conoce con el nombre de función de atraer el interés del consumidor."*[50] Por lo tanto, la marca como signo distintivo ejecutará una serie de funciones elementales que se complementan entre sí, para el eficaz desarrollo de las relaciones

[48] CONVELIA CONSULTORES JURÍDICOS. "La Marca". En: http://convelia.com/la-marca-concepto-funciones-y-éxito. Acceso: (08-05-2015).
[49] Ídem 45
[50] Ídem 45

jurídicas suscitadas en el Derecho Marcario y en la Propiedad Intelectual general. (Lo subrayado me pertenece).

d) Distintividad de Las Marcas[51]

Para que una marca sea considerada como distintiva debe concurrir como elemento indispensable que sea claramente identificable y reconocible, tanto por consumidores como por productores, con respecto a sus similares. En ese sentido, el derecho de marcas busca que éstas sean inherentemente distintivas; es decir, que la marca por sí sola tenga signos que la conviertan en distinta con respecto a sus iguales, y, por lo tanto, la interpretación de dichos signos no se convierta en un elemento que no permita distinguir el bien o servicio con facilidad por parte de consumidores y productores.

La jurisprudencia americana se orienta hacia que existen cuatro clases de marcas: genéricas, descriptivas, sugestivas, y arbitrarias o de fantasía.

Esta clasificación, pese a tener un mayor desarrollo en el derecho estadounidense, a través de la jurisprudencia, ha sido también recogida por la doctrina de países del sistema romano privado. Jorge Otamendi, Bertone y Cabanellas de las Cuevas, entre otros grandes maestros, han adoptado y desarrollado en sus libros una clasificación y demás tratados, en términos similares.

Para poder discernir el contenido normativo, enunciaremos brevemente la clasificación describiendo cada una de las categorías[52]:

- Las marcas compuestas por palabras de fantasía, se configuran en un término que no existe en el lenguaje común de ninguna manera y, por ende, al ser una palabra que nace del intelecto propio de quien pretende utilizarlo, se convierte en distintivo automáticamente.

  Ejemplos: Kodak, Xerox, Exxon.

- Las categorías arbitrarias consisten en palabras de uso común, inclusive, que se encuentran en el diccionario, pero que de ninguna forma describen los bienes o servicios que pretende proteger la marca.

[51] Ibídem 45
[52] Claudio IGLESIAS DARRIBA. Marca Colectiva. Ley No. 26.355. comentada. Buenos Aires. Teseo, 1era edición- 2008. Pág. 17-26

Ejemplos: Apple, Camel, Imperial.

- La tercera categoría la comprenden las marcas sugestivas. Este tipo de marcas, al igual que las marcas de fantasía o arbitrarias, son inherentemente distintivas; pero con la particularidad que se encuentran en una tenue línea de diferencia con respecto a las marcas descriptivas, que como más adelante se indicará, no son distintivas.

  Ejemplo: Spoon, Cosechas, etc.

- Finalmente, encontramos las marcas genéricas que constituyen todos aquellos signos cuya denominación es idéntica al producto o servicio que pretende protegerse.

  Ejemplo: Zapato, sillas, mesas.

e) De la distintividad sobrevenida.

Podemos decir que el uso de marcas por parte de los comerciantes se produce generalmente de hecho, pero que debe estar debidamente amparado por el derecho. Por ende, podría una persona física o jurídica utilizar una marca sin haberla registrado, pero por una parte, se arriesga a enfrentar acciones civiles o administrativas por perjudicar eventuales derechos de titulares de denominaciones idénticas o semejantes para proteger los mismos productos o servicios o aquellos semejantes o que puedan inducir a error al consumidor; por otra parte se expone a que terceros se aprovechen del prestigio de su signo y lo registren privándole de su derecho, puesto que según el artículo 364 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación y el artículo 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el derecho al uso exclusivo de una marca se adquiere con su registro. En efecto, el registro es constitutivo de derechos, excepto en el caso del signo distintivo notoriamente conocido, que goza de protección sin necesidad de registro.

Una de las consecuencias que surgen en el mundo práctico respecto al registro marcario en el mercado consumidor es la siguiente:

> *"Que existan muchas personas que, durante un lapso considerable, hayan usado una marca sin preocuparse por su registro, de tal modo que generan consecuencias tan diversas como que al momento de pretender registrar su marca, las oficinas encargadas*

de inscribir el derecho rechacen la solicitud por razones de índole legal, pese a que la marca ha permeado en los consumidores. Un claro ejemplo es cuando la marca es considerada descriptiva, pues atribuye cualidades, aptitud para el empleo, cantidad o alguna otra característica de la marca.[53]

Ante este escenario, las legislaciones y los tribunales de varios países han adoptado una figura que se conoce como distintividad sobrevenida o su acepción en inglés "secondary meaning" para permitir el registro y protección de marcas que -aunque nacieron descriptivas-, su uso constante y penetración en la mente del consumidor les han valido de un reconocimiento tal que permite con claridad identificar la marca con su fuente.

Otamendi nos habla de que un signo ha adquirido un significado secundario o distintividad sobrevenida cuando tiene dos significados: el primario que le es propio y el secundario, es el carácter distintivo que hace del signo una marca. Ese intenso uso y publicidad logran que para el público relevante, el consumidor de esos productos o servicios, el signo sea una marca y no ya un signo necesario.

f) Factores para establecer la Figura Jurídica: La Distintividad Sobrevenida.[54]

Por la complejidad y por las evidentes particularidades del sistema judicial anglosajón, los diferentes circuitos judiciales establecieron esta serie de factores:

- Por ejemplo, en el tan conocido caso Filipino Yellow Pages Inc., del circuito noveno federal, se determinó como factores la aportación de prueba documental como encuestas, testimonios de consumidores, exclusividad, forma y extensión de uso de la marca, cantidad y forma de publicidad, cantidad de venta y número de consumidores, posicionamiento de la marca en el mercado y prueba de copias intencionales por parte de competidores.

  Asimismo se establece imperativamente que deben probar gastos sustanciales en publicidad, incluso una inversión real o evidencia clara y contundente de que los consumidores tienen una asociación del término descriptivo o del genérico o de uso común, con el producto o servicio.

[53] Ibídem 40
[54] Ibídem 40

> Por lo tanto, no es suficiente la inversión menor en publicidad o cumplir de forma vaga con los factores que determinan el "secondary meaning".

Por lo expuesto, y respecto a los otros criterios seguidos por otros países o regiones, sobresalen las interpretaciones de los Tribunales Europeos. En este apartado, pese a existir muchas sentencias, hay una fundamental que se constituyó en límite para sentar las bases de la distintividad sobrevenida en la Comunidad Europea.

En el caso Philips: "*El carácter distintivo de una marca, tanto si es intrínseco como si se ha adquirido por el uso, deberá apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se solicita el registro de la marca y, por otra, en atención a la percepción que, respecto de la categoría de tales productos o servicios, se presume en un consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz".* [55]

Asimismo, y conforme con la adquisición del carácter distintivo por el uso, la identificación del producto o servicio por los sectores interesados, se le atribuye una procedencia empresarial determinada, por tanto, debe efectuarse gracias al uso de la marca como tal.

Luego de este primer acercamiento, observamos pues, que resulta imperativo conocer que los consumidores distingan la procedencia empresarial de la marca, lo cual coincide con uno de los principales requisitos que las cortes estadounidenses han utilizado para conceder esta condición.

La CAN, por su parte es firme en compartir el criterio del profesor Jesús López Cegarra, enunciando que existe una lista de requisitos para otorgarle a una marca el carácter de distintiva por razones sobrevenidas.

Finalmente se señalan diversos factores como el requisito de procedencia, adquisición de distintividad por uso reiterado y real, ámbito geográfico del uso y el ámbito subjetivo. *Comúnmente se le da primacía al hecho de que la marca haya sido copiada intencionalmente.*[56]

---

[55] Ibídem 25.

[56] Jesús LÓPEZ CEGARRA. Marcas: La distintividad adquirida en el Derecho Comunitario Andino, En: http: //www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/28840/1/articulo2.pdf. Acceso: (02-08- 2016).

1.3. Del Proceso de Registro Marcario.

El registro de marcas, es un procedimiento necesario que denota cada uno de los parámetros que debe seguir el beneficiario, sea persona natural o jurídica, para salvaguardar su creación. La normativa Andina y Europea han sido claras al establecer las formalidades esenciales para que no exista inconvenientes de manera ulterior en los destinatarios. A continuación repasamos el sistema de registro de marcas en el Ecuador para vislumbrar el contexto de nuestro análisis.

1.3.1. Sistema de registro de marcas en el Ecuador.[57]

Respecto a este tema, y de conformidad a lo establecido en el Capítulo VII del Título III del Reglamento a la Propiedad Intelectual de nuestro país, el procedimiento formal a seguir para el registro de marcas se rige por algunas normas fundamentales. Al tenor del artículo 58:

> "[…] La solicitud para registrar una marca deberá presentarse en la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, en el formulario preparado para el efecto por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial y deberá contener:
>
> a. Identificación del solicitante, con la determinación de su domicilio y nacionalidad.
>
> b. Identificación del representante o apoderado, con la determinación de su domicilio y la casilla judicial para efecto de notificaciones.
>
> c. Descripción clara y completa de la marca que se pretende registrar.
>
> d. Indicación precisa del tipo o la naturaleza de la marca que se solicita, en función de su forma de percepción.
>
> e. Especificación individualizada de los productos o servicios amparados por la marca y la determinación de la clase internacional correspondiente.
>
> f. Identificación de la prioridad reivindicada, si fuere del caso. […]"

Asimismo, se resalta que para efectos del cómputo de los plazos de prioridad y preferencia contenidos en la Código e instrumentos internacionales, dicho plazo

[57] Mediante Decreto Ejecutivo 508, Publicado en el Registro Oficial 120 de 01 de febrero de 1999.

comenzará correr desde la fecha de presentación de la primera solicitud, lo cual es digno de considerar.

Por otro lado respecto de los documentos habilitantes el artículo 59 es claro al señalar que a la solicitud de registro de marca se acompañará:

a) La reproducción de la marca y cinco etiquetas, cuando contenga elementos gráficos, o cualquier otro medio que permita la adecuada percepción y representación de la marca, si fuere del caso.

b) El comprobante de pago de la tasa correspondiente;

c) Copia de la solicitud de marca presentada en el exterior, en el caso de que se reivindique prioridad.

d) El documento que acredite la representación del solicitante, si fuere del caso.

e) En el caso de marcas colectivas, se acompañará además, los documentos previstos en el artículo 203 de la Ley de Propiedad Intelectual.[58]

Finalmente y en cuanto a su formalización ante la autoridad competente, el artículo 60 determina que *"la Dirección Nacional de Propiedad Industrial certificará la fecha y hora en que se hubiera presentado la solicitud y le asignará un número de orden que será sucesivo y continuo, salvo si faltare el documento mencionado en el literal b) del artículo 59, en cuyo caso no la admitirá a trámite ni otorgará fecha de presentación (…)"*.

Respecto de los requisitos del título de registro, según reza el artículo 61 del mismo cuerpo legal, éste contendrá:

a) Número de registro.

b) Fecha y número de presentación de la solicitud.

c) Indicación de la marca.

d) Naturaleza o tipo de marca que se solicita, en función de su forma de

[58] En el caso de marcas colectivas, con la entrada en vigor del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, se aplicara lo establecido en el artículo 403 y siguientes de este cuerpo normativo.

percepción.

e) *Nombre del titular y su domicilio.*

f) *Identificación del solicitante, representante legal o apoderado, según el caso.*

g) *Fecha de otorgamiento.*

h) *Fecha de vencimiento.*[59]

i) *Descripción de la marca y sus reservas.*

j) *Reproducción gráfica o indicación de la forma de percepción.*

k) *Indicación de los productos o servicios que protege y clase internacional a la que corresponden.*

l) *Firma del Director Nacional de Propiedad Industrial.*

Es este sentido es pertinente señalar que la legislación ecuatoriana y en general los países andinos mantienen un sistema atributivo o registral de la marca, esto es, que el derecho de uso exclusivo de la marca se produce solo a partir de su registro. A contrario sensu, países como Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido, Jamaica, Puerto Rico, México, aplican un sistema declarativo en virtud del cual el derecho exclusivo nace con el uso y ulteriormente se formaliza a través del depósito o registro de la marca, creándose por lo tanto, una mera presunción de titularidad y uso de la marca.

El ya citado artículo 364 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, ratifica la noción cuando establece:

> "Art. 364.- Derecho al uso exclusivo de una marca.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por su registro ante la autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales. (…)"

Por su parte, el literal a del artículo 229 de la Decisión 486, en su parte pertinente reza al tenor literal lo siguiente:

> "Art. 229.- No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que: a) No esté

[59] Acorde al artículo 62 del Reglamento a la Ley de Propiedad Intelectual, el plazo para la concesión de la renovación se computará a partir de la fecha de vencimiento del último plazo otorgado.

registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero…"

1.3.2. Protección jurídica derivada del registro de marcas.[60]

Es fundamental aclarar que la protección jurídica derivada del registro de marca es una función inherente a la misma, es decir su naturaleza es autónoma y se da por sí sola.

Como bien conocemos desde un carácter jurídico, la única alternativa para que quien ejerce la titularidad de un signo, sea persona natural o jurídica, puede adquirir derechos exclusivos sobre dicho derecho dentro de la circunscripción es a través del registro pertinente ante autoridad competente.

Por lo tanto, "*si un productor pretende ser el único que utilice una determinada marca en el mercado de nuestro país, requerirá entonces, necesariamente, presentar una solicitud de registro de marca ante el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI). Esta institución pública -encargada de promover y proteger los derechos de propiedad intelectual en el Ecuador-, deberá seguir el trámite que determina la ley, y si el signo cumple las condiciones y requerimientos legales, podrá obtener un título de registro."*[61] De esta manera el titular puede excluir a los competidores del mercado que ostenten de productos similares. (Lo subrayado me pertenece).

1.3.2.1.Prohibiciones absolutas y relativas en el registro de marcas.

Como bien conocemos, en cuanto al registro marcario se refiere, tanto en la legislación europea como en el caso de la Comunidad Andina, se ha hecho la clara distinción entre prohibiciones absolutas y relativas. De manera general, podemos decir que las primeras se corresponden con intereses públicos o generales mientras que las segundas se refieren a intereses particulares o privados, pero vamos a analizar el tema con detenimiento.

De manera genérica, según la Doctrina "*La distinción entre prohibiciones absolutas y relativas es relevante en cuanto a las acciones ya que para las prohibiciones absolutas la acción de nulidad es imprescriptible mientras que para las relativas opera*

[60] Alfredo CORRAL PONCE, "Registro y Protección de la marca", En: http://www.ekosnegocios.com/marcas/material/pdfCapitulos/4.pdf. Acceso: (01-05-2016)
[61] Ibídem 60

la prescripción por tolerancia. La acción de nulidad absoluta es imprescriptible lo que quiere decir que una marca incorrectamente concedida en su momento podrá ser declarada nula y sin efecto sin límite de plazo o años transcurridos desde la concesión.''[62]

Según reza la doctrina mexicana, respecto a las prohibiciones absolutas y relativas tenemos la siguiente clasificación[63] interesante:

A. Prohibiciones Absolutas. [64]

1) Moral y Orden Público.- Aquella encaminada a preservar la moral y el orden público. Entendiéndose a la primera como un proceder o hábito positivo guiado por la razón y al segundo como un conjunto de principios y reglas que permiten en desarrollo de una sociedad en forma armoniosa.

2) Hologramas o formas en movimiento.- Aquellas denominaciones, figuras o formas tridimensionales animadas o cambiantes, que se expresan de manera dinámica, aun cuando sean visibles.

3) Signos genéricos.- En virtud que los nombres técnicos o de uso común de los productos o servicios que pretenden ampararse con la marca, así como aquellas palabras que en el lenguaje corriente o en las prácticas comerciales se hayan convertido en su designación usual o genérica.

4) Signos descriptivos.- Referente a las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que, considerando el conjunto de sus características, sean descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse como marca.

5) Falta de aptitud distintiva.- Es decir, se refiere a las letras, los dígitos o los colores aislados, a menos que estén combinados o acompañados de elementos tales como signos, diseños o denominaciones que les den un carácter distintivo.

6) Signos engañosos.- Se refiere a aquellas denominaciones, figuras o formas

[62] PROHIBICIONES AL REGISTRO DE MARCA. En: http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/PDF/Prohibiciones_absolutas_signos.pdf. Acceso: (05-07-2016)

[63] "Fundación Centro de Educación a Distancia para el Desarrollo Económico y Tecnológico (CEDDET) Gestión y Evaluación de Marcas". Madrid. Concepto de Marca y Prohibiciones Absolutas de Registro. 2005.

[64] Ibídem 85

tridimensionales, susceptibles de engañar al público o inducir a error, entendiéndose por tales las que constituyan falsas indicaciones sobre la naturaleza, componentes o cualidades de los productos o servicios que pretenda amparar.

7) Denominaciones geográficas.- Hacen alusión a aquellas relativas a un lugar geográfico, propias o comunes, y los mapas, así como los gentilicios, nombres y adjetivos, cuando indiquen la procedencia de los productos o servicios y puedan originar confusión o error en cuanto a su procedencia

8) Las formas tridimensionales.- No son más que aquellas que se proyectan en tres dimensiones que sean del dominio público o que se hayan hecho de uso común y las que carezcan de originalidad que las distinga fácilmente, así como la forma usual y corriente de los productos o la impuesta por su naturaleza o función industrial.

9) Signos, símbolos, emblemas oficiales o de interés público protegidos.- Se configuran acorde al derecho comparado mexicano, como las que reproduzcan o imiten, sin autorización, escudos, banderas o emblemas de cualquier país, Estado, municipio o divisiones políticas equivalentes, así como las denominaciones, siglas, símbolos o emblemas de organizaciones internacionales, gubernamentales, no gubernamentales o de cualquier otra organización reconocida oficialmente, así como la designación verbal de los mismos.

B. Prohibiciones Relativas.[65]

Por su parte, podemos resaltar tres fundamentales:

1) Derechos inherentes a la personalidad.- Es decir, aquellos nombres, seudónimos, firmas y retratos de personas, sin consentimiento de los interesados o, si han fallecido, en su orden, del cónyuge, parientes consanguíneos en línea recta y por adopción, y colaterales, ambos hasta el cuarto grado.

2) Derechos de Autor y Derechos Conexos.- Hacen referencia a los títulos de obras intelectuales o artísticas, así como los títulos de publicaciones y difusiones periódicas, los personajes ficticios o simbólicos, los personajes humanos de caracterización, los nombres artísticos y las denominaciones de grupos artísticos, a menos que el titular del derecho correspondiente lo autorice expresamente.

[65] Ibídem 85

3) Marcas Notorias y Renombradas.-Específicamente referentes a las marcas notorias, las cuales se conforman por aquellas denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes a una marca.

1.3.2.2.Excepción a la prohibición absoluta de registro de marcas: la distintividad sobrevenida o adquirida. [66]

La legislación ha sido tajante al determinar como prohibición expresa el registro como marca de denominaciones genéricas, o descriptivas, y esto se da no por otra cosa que por impedir que una persona ejerza a través de un monopolio el uso de términos genéricos o bien descriptivos, que son necesarios para describir o identificar un producto por parte de los productores y consumidores y por tanto, de uso corriente para designarlo o nombrarlo.

El fenómeno jurídico objeto de nuestra tesina, conocido como la "distintividad sobrevenida es justamente la excepción a esta prohibición y se da particularmente en base a aquella cualidad que puede llegar a tener un signo generalmente descriptivo, genérico o de uso común, por la que pese a su naturaleza, se torne en uno capaz de identificar en el mercado un producto o un servicio de otro, por medio de individualizarlo y diferenciarlo de los demás, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione y los requiera y no sea necesariamente a través de la figura encasillada en la ley ordinaria.

[66] PATENTES Y MARCAS, "La distintividad sobrevenida: El registro de marcas genéricas o descriptivas", http://www.patentes-y-marcas.com/blog/la-distintividad-sobrevenida-el-registro-de-marcas-genericas-o-descriptivas.html. acceso: (11-05-2015)

CAPÍTULO II

DEL DERECHO COMUNITARIO ANDINO

4.1. El Derecho Comunitario Andino.

El Derecho Comunitario de manera general, tiene su origen durante la época de postguerra en donde toman radical fuerza preceptos como "unidad", "reciprocidad" y "comunidad" en los pueblos europeos que venían de un período de hostilidad y violencia manifiesta.

Dicho esto, decimos pues que esta rama jurídica autónoma y especial, surge como un instrumento que va a regular las relaciones entre los Estados pero bajos preceptos de cooperación, solidaridad y unidad.

Si consideramos la Doctrina, podemos decir que se trata de un "*ordenamiento jurídico que se integra en el sistema jurídico de los Estados miembros, que se impone a sus órganos jurisdiccionales, que tiene su origen en una transferencia de competencias de los Estados a favor de la Comunidad y cuyos destinatarios son tanto los Estados miembros como los particulares.".* Es decir, este ejercicio de delegación de competencias se sujeta a una serie de principios fundamentales que evitan caer a los miembros adscritos en arbitrariedades.

Por lo tanto, esta rama se "*constituye un nuevo ordenamiento jurídico que se diferencia del Derecho Internacional en dos puntos importantes: En primer lugar, el Derecho Internacional clásico es un derecho de cooperación, mientras que el ordenamiento comunitario es un derecho de integración. Además, el Derecho Internacional es básicamente un derecho de carácter convencional, mientras que el Derecho Comunitario, aunque tiene su origen en los Tratados fundacionales, es desarrollado a través de la actividad normativa de sus instituciones que ejercen una verdadera potestad legislativa que da lugar al Derecho Comunitario derivado*".[67] (Lo subrayado me pertenece).

Por otro lado, es importante precisar que el Derecho Comunitario es sumamente

[67] ENCICLOPEDIA JURÍDICA, "El Derecho Comunitario". En: http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/derecho-comunitario/derecho-comunitario.htm. Acceso: (10-09-2016)

amplio y complejo y tiene varios ejes de aplicación. En nuestro caso particular, versará su singular importancia preminentemente en el esquema de los países Andinos. Por esa razón, y adhiriéndonos a la definición establecida por el Diccionario Jurídico Espasa, el Derecho Comunitario Andino se configurará como *"un nuevo orden jurídico, integrado en el sistema jurídico de los Estados andinos miembros, que se impone a sus órganos jurisdiccionales, que nace de la limitación de competencias o de una transferencia de atribuciones de los Estados miembros a la Comunidad y cuyos sujetos no son solamente los Estados miembros, sino también sus nacionales."*[68] (Lo subrayado me pertenece)

4.2.Principios generales del Derecho Andino Comunitario[69]

Muchos son los principios implícitos en esta rama jurídica particular, sobre todo los relacionados a la soberanía nacional y a la territorialidad, sin embargo la Doctrina ha señalado algunos principios rectores que nos sirven como fundamento para describir las reglas que rigen las relaciones jurídicas del Derecho Comunitario, en aplicación a los países andinos.

De manera general, se establece que el Derecho Comunitario desarrolla su campo de aplicación en base a tres principios: a) *El principio de autonomía del Derecho Comunitario, que se configura como la consecuencia de la transferencia de competencias realizada por los Estados miembros a favor de la Comunidad y que son ejercidas por las instituciones comunitarias; b) El principio de primacía del Derecho Comunitario, respecto al derecho interno de los Estados miembros, y finalmente, c) El principio de eficacia directa, en el sentido de que se trata de un ordenamiento cuyos destinatarios no son exclusivamente los Estados miembros sino, además, sus nacionales respecto de los que genera derechos y obligaciones.*[70] Sin embargo, ejerciendo un análisis profundo de este tema tan relevante los maestros Enríquez y Nuquez, determinan fielmente cómo surgen los principios que sustentan este nuevo orden jurídico, el cual tiene su máxima resistencia en la doctrina constitucional tradicional, la misma que realza el principio de soberanía nacional por sobre cualquier normativa internacional y critica esta corriente de carácter comunitario. A continuación mencionamos los principios que resguardan y

[68] Diccionario Jurídico Espasa. Madrid- España, EXPALSA, 1991. Pág. 355
[69] María Isabel NUQUES MARTÍNEZ y Santiago ENRÍQUEZ VELÁZQUEZ, "Preeminencia del Derecho Comunitario Andino frente a las legislaciones nacionales en materia de Propiedad Intelectual". Guayaquil-Ecuador. Corporación de Estudios y Publicaciones. 2009. Pág. 43
[70] Ibídem 43

fundamentan al Derecho Comunitario.

a) P. Supranacionalidad.

Si bien siempre ha primado la noción nacionalista y la acepción de soberanía absoluta a lo largo de los años, el dinamismo inherente de las relaciones sociales y la evolución y el desarrollo de la humanidad ha hecho imperativo que se superen esquemas caducos y herméticos de cooperación internacional, dando paso a este principio que se constituye en el eje a través del cual "*las normas del Derecho Comunitario van penetrando los ordenamientos jurídicos nacionales y formando parte de los mismos, de tal forma que además de ser normas comunitarias, pasan a ser también derecho alemán, español, belga, etc. La consecuente integración del Derecho Comunitario a los ordenamientos jurídicos internos se cumple por los principios de primacía y aplicación directa."*[71]

b) P. Primacía o Preeminencia.

Este tan conocido principio de aplicación directa y primacía, se resumen en la potestad jerárquica que tienen las decisiones comunitarias frente a las normas de derecho interno. Como bien establece la Doctrina: *"…el sustento de este principio es que los Estados han renunciado en forma expresa a favor de la comunidad determinadas potestades legislativas limitadas a los objetivos y materias sobre las que versa la comunidad, las demás potestades se mantienen intactas, por esta renuncia la norma interna cede ante la comunitaria".*[72] Por lo tanto, en el caso del surgimiento de alguna antinomia jurídica siempre prevalecerá la norma comunitaria. En el mismo caso, en el ámbito de temporalidad.

El Tribunal de Justicia Europeo, respecto a esta última afirmación ha enunciado en forma muy certera que: "*... del conjunto de estos elementos, resulta, que surgido de una fuente autónoma, el derecho nacido del Tratado, no podría, pues, en razón de su naturaleza específica original, dejarse oponer judicialmente un texto interno de cualquier naturaleza que sea, sin perder su carácter comunitario y sin cuestionarse la base jurídica de la comunidad; ...la transferencia operada por los Estados de su ordenamiento jurídico interno en beneficio del ordenamiento jurídico comunitario, de los*

[71] Ibídem 24.
[72] Ibídem 24

derechos y obligaciones correspondientes a las disposiciones del Tratado, implica, pues, una limitación definitiva de sus derechos soberanos contra la cual no puede prevalecer un acto unilateral ulterior incompatibles con la noción de Comunidad"[73]

c) P. Efecto Directo

Por otro lado la aplicación directa, se desarrolla de tal manera que se hace viable la posibilidad que tienen los estados nacionales de un país miembro, para aplicar las normas que lo conforman, invocando cualquiera de las formas en que éste se manifiesta.

Los juristas Enríquez y Nuques, señalan tres requisitos o escenarios para que se desarrolle la aplicación directa de las normas: *i) que de las normas deriven derechos subjetivos para los particulares; ii) que esta determinación de la norma sea clara y precisa; y, iii) cuando no se requiera actuación posterior de la autoridad comunitaria o nacional para su ejecución.*" [74]

d) El Principio de Solidaridad. [75]

Finalmente y dentro del esquema del Derecho comunitario andino el principio de solidaridad se encuentra contemplado desde el preámbulo del Acuerdo de Cartagena, junto con los principios de igualdad, justicia, paz y democracia que son otros preceptos de esencial importancia.

El artículo 1 del tratado constitutivo, reza al tenor literal que:

> *"…el presente Acuerdo tiene por objetivos promover el desarrollo equilibrado y armónico de los Países Miembros en condiciones de equidad, mediante la integración y la cooperación económica y social; acelerar su crecimiento y la generación de ocupación; facilitar su participación en el proceso de integración regional, con miras a la formación gradual de un mercado común latinoamericano* [...]*"*[76]

---

[73] César MONTAÑO GALARZA. Comentarios y Reflexiones sobre el Derecho Comunitario. Revista de Derecho Foro. Corporación Editora Nacional. Universidad Andina Simón Bolívar. Primer Semestre, edición especial 2005. Pág.219. En: María Isabel NUQUES MARTÍNEZ y Santiago ENRÍQUEZ VELÁZQUEZ, "Preeminencia del Derecho Comunitario Andino frente a las legislaciones nacionales en materia de Propiedad Intelectual". Guayaquil- Ecuador. Corporación de Estudios y Publicaciones. 2009

[74] Ibídem 45

[75] Marvin VARGAS ALFARO, "Los Principios Generales del Derecho Comunitario y Andino", En: http://www.derechocomunitario.ucr.ac.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=200%3Aprincipios-generales-derecho-comunitario-andino-vargas-alfaro&Itemid=4. Acceso: (29-08-2016)

[76] ACUERDO DE INTEGRACION SUBREGIONAL ANDINO "Acuerdo de Cartagena", En:

Los objetivos principales son mejorar la calidad de vida de los habitantes de los Estados miembros, así como fortalecer la solidaridad subregional y reducir las diferencias de desarrollo que existen entre los Países Miembros.

4.3.Características del Derecho Andino Comunitario.

Podemos establecer que el Derecho Comunitario inicialmente se encuentra sobre un eje fundamental que es el Derecho Internacional, ya sea a través de la suscripción de un tratado o acuerdo internacional constitutivo, sin embargo con el paso del tiempo se consolida como un derecho autónomo cuya actividad legislativa o normativa se sustenta en la gestión de sus estados miembros en este caso todos los países que conforman la Comunidad Andina de Naciones. (CAN).

La característica que ostenta el Derecho Comunitario de imponerse o prevalecer sobre los órganos jurisdiccionales de los países no significa que existe un desmembramiento de su unidad soberana como bien lo afirman los partidarios de la doctrina tradicional sino todo lo contrario, involucra una integración de este derecho externo a los derechos nacionales. De esta forma se constituye en una obligación de los órganos encargados de aplicación de justicia, hacer uso de estas normas del derecho comunitario como una disposición más del ordenamiento nacional interno.

De manera genérica decimos que el Derecho Andino Comunitario es "*autónomo, operativo, flexible y pragmático, por las siguientes aseveraciones:*

i. Autonomía.- Se configura como un ordenamiento jurídico independiente, que tiene sus fuentes en los tratados de creación (derecho originario), en sus instrumentos complementarios; y, en las actuaciones de las instituciones que lo conforman, que dependiendo de la comunidad de la que se trate va a tener su propia forma de expresión (derecho derivado); por lo tanto, como hemos comentado, difiere del Derecho Internacional (aunque pueda tomar gran parte del mismo), y no constituye un Derecho Estatal, aunque se incorpore a las legislaciones nacionales.

http://www.tribunalandino.org.ec/sitetjca/images/ACUERDO.pdf. Acceso: (15-08-2016)

ii. Derecho Operativo.- Es aquel que a través de la existencia y vigencia de normas comunitarias busca alcanzar el objetivo para el cual fue constituida la comunidad, con su completo y correcto imperio en el territorio de la región o subregión que lo aplica. Lo que se pretende con el Derecho Comunitario es justamente proporcionar el marco general en que se deben encasillar las relaciones entre las instituciones que conforman su sistema, los Estados miembros de la comunidad y los particulares, todo esto, en la interactividad que caracteriza este derecho.

iii. Derecho flexible.- Los procesos de integración parten o tienen su acto constitutivo en la firma de un Tratado o lo que se denomina Acuerdo Constitutivo, el mismo que está compuesto por principios básicos y normas fundamentales, que deben de reunir características como ser lo suficientemente flexibles para adaptarse a una realidad concreta y permitir plasmarse en normas secundarias que deben, por un lado cumplir con el principio de la integración, pero adicionalmente tener la capacidad de integrarse a los cuerpos legislativos nacionales.

iv. Derecho Pragmático.- Las normas expedidas en el marco del Derecho Comunitario tienden al cumplimiento de objetivos comunes e integracionistas previstos en la constitución de la Comunidad, éstas encuentran su validez y eficacia en la medida que permiten el cumplimiento de los objetivos regionales.

La CAN, en este contexto determina en su normativa que su carácter teleológico se centrará en:

> *"Promover el desarrollo equilibrado y armónico de los Países Miembros en condiciones de equidad, mediante la integración y la cooperación económica y social; acelerar su crecimiento y la generación de ocupación; facilitar su participación en el proceso de integración*

regional, con miras a la formación gradual de un mercado común latinoamericano"[77]

4.4.El Derecho Andino Comunitario como derecho supranacional.

Como bien ya establecimos "*la supranacionalidad encuentra resistencia en los constitucionalistas tradicionales que no aceptan que existan limitaciones a la soberanía y que ésta pueda transferirse a instituciones multilaterales, que tenga como finalidad administrar intereses comunes."*[78] Por lo tanto su esquema de aplicación será prevalente sobre normativa interna nacional.

4.5.Importancia de las interpretaciones del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Como bien sabemos el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina[79], es un órgano esencial para el Derecho Comunitario en general pues se constituye en la fuente jurisprudencial que dota de certeza y seguridad a la regulación de conflictos en esta jurisdicción. Por otro lado, constituye el segundo componente del ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena en la que reflejó la imperativa necesidad que el grupo andino cuente con un órgano jurisdiccional para controlar la legalidad del proceso y completar la estructura básica de la integración, haciendo cumplir los principios fundamentales correspondientes.

La importante gestión de este Tribunal de jurisdicción exclusiva, radica en que los países miembros deben someter únicamente a él las controversias que surjan entre ellos como consecuencia de la aplicación de cualquiera de las normas de la Comunidad Andina.

Con sede en Quito, éste se encuentra integrado por 5 magistrados que requieren: *ser nacionales de los países miembros, tener alta consideración moral y reunir las condiciones requeridas en su país para el ejercicio de las más altas funciones judiciales, en el caso del Ecuador serían los requisitos para ser Magistrados de la Corte Nacional*

[77] COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES. En: http://www.comunidadandina.org/. Acceso: (17-08-2016)
[78] Ibídem 45
[79] El Tribunal fue creado por el Tratado suscrito, por los países miembros de la Comunidad Andina, en marzo de 1979 en la Ciudad de Cartagena. Entró en vigor el 19 de mayo de 1983 una vez que fueron depositadas las ratificaciones de los países miembros en la Junta del Acuerdo secretariado permanente de la Comisión.

de Justicia. Los magistrados son designados de ternas presentadas por los países miembros en forma unánime por los plenipotenciarios acreditados para tal efecto, durarán 6 años en sus funciones, se renuevan cada 3 años y pueden ser reelegidos por una sola vez, conforme lo establece la ley.

La jurista Nuquez, acertadamente establece que "*el Tribunal de Justicia tiene competencia para conocer y resolver sobre: las acciones de nulidad, incumplimiento, recursos de omisión o inactividad, para realizar la interpretación prejudicial de las normas comunitarias, desempeñar funciones arbitrales y resolver cuestiones laborales.* Además, *no podemos olvidar que el Tratado de creación del tribunal establece el principio de aplicación uniforme del ordenamiento jurídico andino para lo que ordena la interpretación prejudicial.*[80]

4.6.Derecho Originario en la Comunidad Andina de Naciones[81]

Podemos establecer que éste se encuentra conformado por los Tratados constitutivos de la comunidad, con sus anexos, apéndices y protocolos.

Su carácter principal radica en que emana de los Estados que conforman la comunidad, y en cuanto a jerarquía es superior al derecho derivado, precisamente por provenir de los actos constitutivos de las comunidades, ya que a partir del derecho originario se crean las instituciones que van a integrarla, fijando competencias y responsabilidades, así como sus objetivos.

Es importante efectuar una precisión, en virtud que los Tratados constitutivos propios del Derecho Comunitario se diferencian de los de Derecho Internacional, en que estos últimos reglan únicamente sobre la relación entre Estados, mientras que los primeros no solamente se dirigen al Estado, sino que como ya ha quedado enunciado, constituyen un sistema institucional único, capaz de generar obligaciones tanto a los Estados como a sus nacionales.

[80] Ibídem 45
[81] Ibídem 45

En el contexto de nuestra investigación es menester señalar que en la Comunidad Andina, contamos con las siguientes normas de derecho originario[82]:

- El Acuerdo de Cartagena, suscrito el 26 de mayo de 1969 (la finalidad de sus miembros, fue establecer una comunidad aduanera en los 10 años subsiguientes).
- Los tratados o instrumentos modificatorios, tales como el suscrito para la adhesión de Venezuela (1973), el Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, con sus respectivos protocolos modificatorios, como el de Cochabamba en 1996, en que se introdujeron importantes reformas al Tribunal Andino de Justicia.
- Entre los Protocolos modificatorios encontramos el de Lima (1976), de Arequipa (1978), de Quito (1987); y, de Trujillo (1996).
- El Tratado Constitutivo del Parlamento Andino (1979), y su Protocolo Adicional (1997), que todavía tiene que ser ratificado por algunos miembros de la Comunidad.
- El artículo 48 del Acuerdo de Integración Subregional Andino "Acuerdo de Cartagena, define que la Comunidad Andina (CAN), "es una organización subregional con personería o personalidad jurídica internacional, la misma que inició sus funciones como tal, en agosto de 1997.

Finalmente, existe el SAI (El Sistema Andino de Integración), consolidándose como el *"conjunto de órganos e instituciones que trabajan en forma comunitaria y vinculados estrechamente entre sí con la finalidad de profundizar la integración subregional andina, promover su proyección externa y robustecer las acciones relacionadas con el proceso de integración"*[83]

4.7. Derecho Derivado en la Comunidad Andina de Naciones[84]

[82] Galo PICO MANTILLA. Temas Jurídicos de la Comunidad Andina. Biblioteca Virtual de Derecho, Economía y Ciencias Sociales. En: http://www.eumed.net/libros-gratis/2009d/627/ORDENAMIENTO%20JURIDICO%20DEL%20ACUERDO%20DE%20CARTAGENA.htm. Acceso: (08-09-2016)
[83] Ibídem 45
[84] Ibídem 45

Por su parte y al referirnos a esta segunda fuente del Derecho Comunitario, podemos definir que el Derecho Comunitario Derivado, está conformado por el *"conjunto de disposiciones emanadas de las instituciones comunitarias en desarrollo de los tratados, en el ejercicio de sus competencias."*[85]

Como proviene legalmente de instituciones comunitarias, en ejecución de los diversos instrumentos, este derecho secundario no se vincula al derecho internacional, sino que es producto de aquella prerrogativa conferida a los órganos e instituciones, con capacidad legislativa, que integran el derecho comunitario.

Con respecto, a estas disposiciones derivadas, podemos resaltar a aquellas que se vinculan con las normas de la Comunidad Andina, con las de Derecho Comunitario europeo:

> "[…] Las Decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores (artículo 17 del Acuerdo de Integración Andino "Acuerdo de Cartagena") y de la Comisión de la Comunidad Andina (artículo 21 ibídem), equivalen a los Reglamentos de la Comunidad Europea; Las Resoluciones que son la forma de expresión de la Secretaría General (artículo 29 del Acuerdo de Integración Andino "Acuerdo de Cartagena") corresponden a las Decisiones (artículo 249 de la Comunidad Europea) […]" [86]

Si mencionamos otras normas andinas podemos rescatar las denominadas Recomendaciones, emitidas por el Parlamento Andino, según lo previsto en el artículo 43 del Acuerdo de Integración Andino "Acuerdo de Cartagena"; y, los Dictámenes, emitidos por la Secretaría General, según señal en el artículo 24 de Tratado de Constitución del Tribunal Andino de Justicia.

En la Comunidad Andina no existen las Directivas, que son inherentes al esquema jurídico europeo.

[85] Ibídem 45
[86] Ibídem 45

4.8. Relación del Derecho Comunitario Andino con el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación.

Podemos determinar que el Derecho Comunitario Andino fue el que sentó los preceptos básicos que luego dieron lugar a la expedición de la Ley de Propiedad Intelectual y su Reglamento. Recientemente entró en vigencia el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación que, al igual que la Ley de Propiedad Intelectual, rige en lo que no se opone a la normativa andina. Todavía no se ha expedido su reglamento, por lo que como ya lo expresé en páginas anteriores, sigue aplicándose el Reglamento a la Ley de Propiedad Intelectual.

La propia Comisión de la Comunidad Andina a lo largo de su gestión ha expedido, en materia de propiedad intelectual, las siguientes Decisiones que sirven de vínculo y rigen sobre nuestra normativa nacional, como uno de los cuerpos normativos más completos de la región, siendo las actuales en vigencia, que constituyen normas de aplicación directa y obligatoria en todos los países andinos, sobre:

i. La número 351 relacionada a Derechos de Autor y Derechos Conexos.
ii. La número 486 relacionada a Propiedad Industrial.
iii. La número 345 relacionada a la Protección de los Derechos de los Obtentores Vegetales.

Si bien en nuestro país imperó inicialmente en esta materia tanto la Ley de Derechos de Autor y a la Ley de Marcas de Fábrica, con el establecimiento de la Ley de Propiedad Intelectual y su Reglamento se aterrizaron realidades jurídicas que los maestros Nuquez y Enríquez los sintetizan brevemente:

"[…] Con la entrada en vigor de la norma en ciernes, se da paso en el país:

- El reconocimiento que el Estado debe defender los derechos intelectuales.
- La conciencia que la protección de la propiedad intelectual fomenta inversión en investigación y desarrollo, promueve la producción tecnológica y es vital para el desarrollo del país.
- Que la legislación de propiedad intelectual permite garantizar la libre competencia y colaborar con el crecimiento económico.
- Que los avances tecnológicos deben ser incorporados a la producción y comercialización de bienes y servicios para hacer competitiva a la industria y comercio ecuatoriano.

- Que el Estado tiene la obligación de optimizar los recursos humanos, tecnológicos y económicos, para lo cual requiere unificar la legislación referente a la propiedad industrial, obtenciones vegetales y derechos de autor.
- 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 (ADPIC).
- Que están vigentes en el Ecuador normas internacionales, atinentes a la propiedad intelectual, como el Convenio de Berna para !a Protección de Obras Literarias y Artísticas, el Acta de París, la Convención de Roma sobre la Protección de los Artistas, Intérpretes y Ejecutantes, Productores de Fonogramas y Organismos de Radiodifusión.
- Que las creaciones intelectuales han sido reconocidas como un derecho intelectual por la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
- Que se encuentran vigentes Decisiones de la Comisión de la Comunidad Andina relacionadas a la Propiedad Intelectual. […]" [87]

Por lo expuesto, la influencia del Derecho Comunitario Andino, en nuestra legislación en particular, ha sido fundamental para la conformación de la normativa actual, sobre todo en el tema de Propiedad Industrial y el Derecho Marcario, que son los ejes de la presente Tesina, y que se encuentran evidenciado en el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos.

[87] Ibídem 45

CAPÍTULO III

ANALISIS DE LA INTERPRETACION PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Una vez que hemos revisado la importancia de la gestión del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante "TJCA") dentro del ámbito de la Propiedad Intelectual, analizaremos brevemente el alcance, los efectos y los preceptos jurídicos a través de los cuales realiza la interpretación prejudicial, para el efecto analizaremos dos procesos vinculados al tema objeto de la presente tesina: la distintividad sobrevenida o adquirida.

3.1. Naturaleza Jurídica de la interpretación prejudicial del TJCA.

La interpretación prejudicial se configura como aquel instrumento jurídico mediante el cual el TJCA, en el ámbito sus competencias, analiza objetivamente, el alcance de la normativa comunitaria puesta a su conocimiento, que permita a su vez, el correcto y adecuado uso de las disposiciones legales en el caso específico, de parte de los jueces nacionales.

En este contexto, la doctrina y la jurisprudencia han ratificado la importancia de este mecanismo para el Derecho Comunitario, estableciendo que "*la interpretación prejudicial es el mecanismo de cooperación entre el juez nacional y el comunitario, en la que este último, representado por el Tribunal de Justicia, interpreta en forma objetiva la norma comunitaria y al primero le corresponde aplicar el derecho al caso concreto que se ventila en el orden interno"*[88] Por lo tanto, si bien "*la interpretación prejudicial puede ser conceptualizada como una obligación de carácter jurídico que se origina en Tratados Fundacionales"*[89]su naturaleza jurídica responde a la de un recurso procesal no controvertido, cuyos límites se encuentran regulados en los artículos 32 al 36 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina[90]. (El subrayado me

[88] Proceso 6-IP-93, caso "Louis Vuitton". Publicada en el Tomo III de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Pág. 101.
[89] Carmen GARCÍA MENDIETA, "Conflicto de Leyes". Lima. Revista de Derecho Internacional Privado Nº16, 2010. Pág. 56
[90] Decisión del Acuerdo de Cartagena 472, Publicada en el Registro Oficial 363 de 18 de enero de 2000.

pertenece).

El mismo TJCA respecto al tema ha manifestado que "*se puede definir que la naturaleza de la Interpretación Prejudicial es la de un recurso incidental, que no presenta formalismos en su interposición ante el Tribunal comunitario y cuyo propósito es a través de la obligatoriedad de su sentencia el de uniformizar el Derecho Comunitario Andino, estableciendo una cooperación de lealtad y cooperación entre el juez nacional y el juez comunitario."*[91] Así lo ratifica el artículo 32 del Tratado de Creación del TJCA:

> "Art. 32.- Corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros."

3.2. Objetivo de la interpretación prejudicial TJCA.

Como bien lo hemos manifestado anteriormente, el objeto de la interpretación judicial se centra en la estandarización o uniformización de la aplicación de las normas comunitarias por parte de los estados miembros. En este sentido, el juez comunitario a través de su análisis prejudicial expone en sus fallos criterios técnicos jurídicos y preceptos jurídicos que sirven de punto de partida para que los jueces nacionales en el ámbito de su competencia tomen una decisión final.

La Nota Informativa del TJCA, establece de manera irrestricta que "*el objetivo del Tribunal de Justicia cuando se pronuncia sobre la interpretación o la validez del derecho comunitario es proporcionar una respuesta útil para la solución del litigio, pero es el órgano jurisdiccional nacional quien tendrá que deducir las consecuencias que corresponda y, en su caso, declarar inaplicable la norma nacional".(sic)* Por lo tanto, dicho recurso se configura como la base jurídica de carácter vinculante que utilizará el órgano judicial nacional para resolver los procesos en forma motivada. (El subrayado me pertenece).

3.3. Principios, límites y efectos de la interpretación prejudicial del TJCA.

Si bien a lo largo del presente estudio analizamos en forma sucinta, los principios

[91] Nota Informativa sobre el planteamiento de cuestiones prejudiciales por los órganos jurisdiccionales Nacionales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Registro Oficial 414 de 18 de septiembre del 2001.

que rigen la gestión del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (supranacionalidad, efecto directo, preeminencia, solidaridad); no obstante estos lineamientos se constituyen en directrices generales que limitan la gestión integral del TJCA a fin de evitar arbitrariedades. Es importante mencionar que existen principios específicos que rigen el ejercicio propio del análisis prejudicial.

Recordemos que el ordenamiento comunitario por antonomasia se caracteriza por la existencia de un ordenamiento supranacional, de naturaleza vinculante para sus miembros y cuya gestión se encuentra guiada por los siguientes principios: *"(i) la atribución del ejercicio de competencias a organismos supranacionales, (ii) la aplicación inmediata y el efecto directo de las normas que emanan de dichos organismos y (iii) la preeminencia de dichas normas sobre el ordenamiento jurídico interno de cada uno de los estados conformados bajo este esquema.*(…)"[92]

Ergo, si bien la dinámica requerida en el desarrollo del derecho comunitario impide que tanto su competencia, como sus facultades, puedan de alguna forma encontrarse limitadas[93] dicha gestión no puede ser exorbitante y por ende debe limitarse a brindar claridad respecto del alcance y funcionalidad del ordenamiento jurídico comunitario.

Al respecto, debemos precisar que el TJCE podrá interpretar exclusivamente las normas de derecho comunitario, tampoco podrá resolver sobre el fondo de la Litis, así lo ratifica el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina[94]:

> **Art. 34.-** En su interpretación, el Tribunal deberá limitarse a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, referida al caso concreto.
>
> El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante lo cual podrá referirse a éstos cuando ello sea

[92] ZUMÁRRAGA RUALES, Diego Javier, "Efectos jurídicos de la interpretación prejudicial frente a los ordenamientos jurídicos nacionales, casos de la Unión Europea y la Comunidad Andina", Repositorio Digital Programa de Maestría en Derecho mención en Derecho Internacional Económico, Universidad Andina Simón Bolívar. Quito-Ecuador, 2009.
[93] Ibídem 87.
[94] Ídem 85

indispensable a los efectos de la interpretación solicitada. (El subrayado me pertenece).

En este contexto, no olvidemos que *"el TJCE no puede declarar la incompatibilidad de una norma nacional con el derecho comunitario; esto sólo puede hacerlo en el marco del recurso por incumplimiento. El TJCE no puede pronunciarse sobre cuestiones de hecho. No puede entrar a conocer los hechos del litigio principal y aún menos comprobar su exactitud. El TJCE no es competente para examinar los motivos que ha tenido el órgano nacional para plantear la cuestión (...)".* [95] Sin duda mucho se ha debatido acerca del alcance y de los límites de la gestión del TJCA, por esa razón, la aplicación de este mecanismo se encuentra vinculada a la "cooperación de los estados miembros" pues de otra forma resultaría muy complicado armonizar las potestades nacionales y supranacionales que devienen de esta práctica interpretativa.

Finalmente, y en relación a los efectos de la interpretación prejudicial, podemos señalar 3 fenómenos que podría generarse fruto del ejercicio de tal atribución por parte del TJCA: i) la discrecionalidad; ii) el acto claro y, iii) el incumplimiento[96].

La discrecionalidad es un efecto connatural al ejercicio de los jueces cualquiera que sea su jurisdicción, pues éstos tienen la libertad para tomar decisiones en base a su experiencia y a su conocimiento jurídico, para resolver los casos puestos en su conocimiento. No obstante, esta libertad y discrecionalidad propia, no puede confundirse con arbitrariedad, pues siempre se enmarcará dentro de los principios generales del derecho y acorde a las disposiciones del ordenamiento jurídico.

Por ende, si bien la misma descentralización que realizan las jurisdicciones nacionales al TJCA para el análisis prejudicial, atribuye el espacio para que los jueces en base a su sana crítica y razonamiento jurídico esclarezcan y diluciden "a discreción" el alcance de las normas, dicha gestión no podrá ser objeto de análisis extensivos que desvirtúen la literalidad de las normas comunitarias.

Por otro lado, nos referimos al acto claro como aquella teoría que "*presupone una actividad interpretativa previa que conduce a establecer la claridad de la norma materia de consulta prejudicial, es decir, se encuentra configurado un criterio evidente, cuyo*

[95]Andrés Sáenz DE SANTA MARÍA PAZ, "Introducción al Derecho de la Unión Europea", Eurolex, S.L. Madrid, 1999. Pág. 536.
[96] Ibídem 92.

resultado puede ser aplicado en una situación jurídica análoga o que de cuya interpretación resulte una interpretación unívoca."[97] Es decir, dentro de la interpretación prejudicial, se podría adoptar lo resuelto en una consulta anterior que contenga temas análogos que ostenten de claridad y certeza absoluta.

Sin embargo, *"la adopción de una sentencia anterior, en aplicación del acto claro, debe ser fidedigna en su contenido y alcance, y mantener el esquema que fuera previsto para la consulta anterior, que sirvió de base para omitir una consulta posterior*."[98] Sin perjuicio de que la implementación del acto claro dentro del sistema interpretativo andino, podría estar ejerciéndose de manera informal por parte de los jueces.

Para concluir, otro de los posibles escenarios que podría originarse, es la inobservancia total de las resoluciones del TJCA por parte de los estados miembros, y que no en todos los casos podría catalogarse como una práctica arbitraria, sino que encontraría su motivación en posibles antinomias normativas que surgirían entre el ordenamiento jurídico nacional y las resoluciones del órgano supranacional.

En este contexto, es menester precisar que este contingente se encuentra debidamente regulado en los artículos 23 al 31 del Tratado de creación del TJCA y el artículo 107 al 120 de su Estatuto, que respecto a la acción de incumplimiento reza:

> **Art. 23.-** Cuando la Secretaría General considere que un País Miembro ha incurrido en Incumplimiento de obligaciones emanadas de las normas o Convenios que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, le formulará sus observaciones por escrito. El País Miembro deberá contestarlas dentro del plazo que fije la Secretaría General, de acuerdo con la gravedad del caso, el cual no deberá exceder de sesenta días. Recibida la respuesta o vencido el plazo, la Secretaría General, de conformidad con su reglamento y dentro de los quince días siguientes, emitirá un dictamen sobre el estado de cumplimiento de tales obligaciones, el cual deberá ser motivado.
>
> Si el dictamen fuere de Incumplimiento y el País Miembro persistiera en la conducta que ha sido objeto de observaciones, la Secretaría General deberá solicitar, a la brevedad posible, el pronunciamiento del Tribunal. El País Miembro afectado podrá adherirse a la

[97] Ibídem 92.
[98] Ibídem 87

acción de la Secretaría General.

3.4. Análisis Casos Prácticos.

En base al análisis precedente, a continuación trataremos dos casos de interpretación prejudicial del TJCA, que versen sobre la figura de la distintividad sobrevenida o adquirida, a fin de establecer los preceptos normativos, doctrinarios y jurisprudenciales, sobre los cuales el Tribunal se ha pronunciado. El análisis se centrará en un caso del derecho comparado (caso colombiano) y un caso ecuatoriano pero cuya interpretación se rige por la Decisión del Acuerdo de Cartagena 344, modificada por la Decisión 486 vigente.[99]

3.4.1. PROCESO 44-IP-201.- Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 134, 135 literal b) y último párrafo, 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Actor: HILOS Y MARCAS S.A. DE C.V. Marca: "OMEGA" (mixta). Proceso interno Nº 2006-00031.

Del caso precedente se desprende que la SOCIEDAD NACIONAL DE TRENZADOS S.A , solicitó en el año 2000 el registro del **signo "OMEGA" (mixto)** para distinguir *"cuerdas en fibra textil natural o artificial"* perteneciente a la Clase 22 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitud publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 501, de 28 de febrero de 2001, sin que fueran presentadas oposiciones y registrada por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante Resolución Nº 23734 el 25 de julio del 2001. (Énfasis añadido).

Por su parte, la sociedad HILOS Y MARCAS S.A. DE C.V., en el año 2005 interpone acción de nulidad contra la referida resolución, manifestando que dicho signo no puede ser objeto de registro, en razón que **el signo "OMEGA"** ya había sido registrado a su favor, para distinguir *"hilos para uso textil"* dentro de la Clase 23 de la Clasificación Internacional de Niza. (Énfasis añadido).

[99] La Decisión del Acuerdo de Cartagena 344, publicada en Registro Oficial 327 de 30 de noviembre de 1993 , fue derogada y sustituida por la Decisión del Acuerdo de Cartagena 486, publicado en Registro Oficial 258 de 2 de febrero del 2001.

Para el efecto, el Tribunal desarrolla un análisis profundo sobre la marca y los requisitos exigidos para su registro conforme a la normativa comunitaria, considerando a su vez los presupuestos de irregistrabilidad por identidad o similitud de signos que dispone la norma referida.

En este sentido, toman particular importancia varios aspectos como el riesgo de confusión y/o de asociación de los consumidores, la comparación entre signos denominativos y mixtos, la naturaleza de los signos de fantasía, la coexistencia marcaria, la conexión competitiva y la figura de la distintividad adquirida que será principalmente objeto de nuestro análisis. Todos estos preceptos son esenciales dentro del examen de registrabilidad que debe considerar la entidad consultante para la resolución del caso.

El análisis prejudicial del TJCA, por lo tanto, se centra en determinar la siguiente cuestión: ¿El signo "OMEGA (mixto) incurre en una causal de irregistrabilidad por la existencia de un signo previamente registrado a favor de HILOS Y MARCAS S.A. DE C.V.; a la luz de lo establecido en los artículos 135 literal b) y 136 literal a) de la Resolución 486; o, en su defecto, ha logrado adquirir distintividad para diferenciarse en el mercado consumidor subsumiéndose y cumpliendo a cabalidad con los requisitos establecidos en el artículo 134 de la norma ibídem?

En primer lugar, debemos considerar que un signo puede ser registrado como marca si logra diferenciarse[100] dentro del mercado (productos y servicios), siendo susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y, siempre y cuando su signo no se encuentre comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas en los artículos 135 y 136 de la Decisión referida.

[100] La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos. La doctrina ratifica este criterio cuando indica: "*El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, se encuentra implícitamente contenido en esta definición toda vez que, un signo para que pueda ser captado y apreciado es necesario que pase a ser una impresión material identificable a fin de que, al ser aprehendido por medios sensoriales y asimilado por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios. Sobre la perceptibilidad, José Manuel Otero Lastres dice: "(…) es un acierto del artículo 134 no exigir expresamente el requisito de la 'perceptibilidad', porque ya está implícito en el propio concepto de marca como bien inmaterial en el principal de sus requisitos que es la aptitud distintiva"* (OTERO LASTRES José Manuel, Régimen de Marcas en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena (sic). Revista Jurídica del Perú. 2001, Pág. 132). En: PROCESO 44-IP-201. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones.

Bajo este entendido, la norma citada presupone que no serán registrables como marcas *"los signos cuyo uso en el comercio afecte el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos, o para productos o respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.*"[101] No siendo necesario que el signo solicitado para registro genere confusión (como resultado) a los consumidores, sino que la sola existencia del riesgo de confusión y/o de asociación en el consumidor persé, incurre en irregistrabilidad. (El subrayado me pertenece)

El Tribunal insiste que el órgano encargado del examen de registrabilidad del signo debe ejecutar un análisis integral de los elementos que lo componen, *"al tratarse de un signo mixto comparado con marcas denominativas, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo"* [102]; por lo que, resultaría erróneo efectuar un examen abstracto o aislado de cada uno de sus elementos. (El subrayado me pertenece)

Si bien la sociedad HILOS Y MARCAS S.A.DE C.V., argumenta que: *"la composición morfológica de los signos enfrentados es igual, pues comparten de forma idéntica la misma denominación, esto es la palabra OMEGA, y comparten los mismos canales de promoción, publicidad y comercialización, lo que no logra diferenciarlos en el mercado ante el público consumidor*"[103], no obstante, debemos precisar que dentro del análisis comparativo entre signos denominativos y mixtos, se debe determinar la prevalencia de ambos signos en la mente del consumidor, de tal forma que permita identificar cuál de ellos tiene mayor influencia de cara al riesgo de confusión y/o asociación, conforme lo ratifica el mismo TJCA:

> *"Si predomina el elemento denominativo, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en el signo mixto predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre los signos, pudiendo éstos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial."* (Énfasis añadido)

[101] PROCESO 44-IP-2001, publicado en la G.OAC. 1121, de 28 de septiembre de 2004, Caso: UNIVERSIDAD VIRTUAL.
[102] Ibídem
[103] Ibídem

En este contexto, en el Proceso 26-IP-98, diseño industrial: BURBUJA videos 2000, publicado en la Gaceta Oficial Nº 410, de 24 de febrero de 1999, se indica lo siguiente:

> "La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, **el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante**, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto. […]" (Énfasis añadido).

El Tribunal acertadamente manifiesta en el presente caso que además del análisis comparativo entre signos, la autoridad consultante, debe considerar criterios sobre conexión competitiva, coexistencia marcaria y los criterios sobre distintividad sobrevenida, que juega un papel fundamental.

En este sentido, y regresando al objeto de nuestro estudio, la Sociedad Nacional de Trenzados S.A., argumenta que el signo (mixto) OMEGA ha adquirido aptitud distintiva dentro del mercado consumidor en aplicación del último párrafo del artículo 135 de la Decisión 486 (distintividad sobrevenida), en razón de haber sido utilizado desde hace más de diez años en el mercado colombiano, por lo tanto, ratifica que los consumidores pueden distinguir perfectamente el origen empresarial de sus productos.

El último párrafo del artículo 135 de la Decisión 486 reza lo siguiente:

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

Al respecto, debemos considerar dos aspectos fundamentales para el análisis prejudicial del fenómeno de la distintividad sobrevenida que el TJCA destacado, en primer lugar el esquema temporal para la aplicación de esta figura excepcional al registro marcario y en segundo lugar el marco probatorio del "uso constante", mediante el cual se justifica su adopción en el caso concreto.

Del tenor literal del último párrafo del artículo 135, si bien se infiere que la aplicación de la "distintividad sobrevenida" operaría exclusivamente para antes de la solicitud del registro del signo o de la marca, el Tribunal ha adoptado un criterio más amplio y una postura extensiva al respecto, determinando que *"dicho artículo debe analizarse o extenderse bajo el entendido de que la distintividad sobrevenida se puede dar después de la solicitud del registro del signo y, obviamente, después del registro mismo"*[104]*;* criterio que compartimos de manera plena y absoluta, en razón que la evidencia empírica ha demostrado que un signo que carece de distintividad , puede llegar a tenerla en virtud de su uso constante que le ha conferido aptitud distintiva para identificar los productos o servicios para los cuales se aplica.

Lo anterior toma particular fuerza, en el sentido que la misma doctrina ha compartido la noción de que la distintividad sobrevenida o adquirida además de constituirse en un presupuesto excepcional para el registro marcario, tiene implícitamente un carácter instrumental que busca tutelar el emprendimiento del empresario bajo parámetros de una justa competencia.

En el presente caso, el TCJA, reitera:

> "El régimen comunitario sobre protección de la propiedad intelectual descansa principalmente en el principio de la protección al esfuerzo empresarial y, en consecuencia, propugna por una sana competencia, lo que se traduce en evitar el aprovechamiento comercial del prestigio y del trabajo ajeno. Si un empresario después de la solicitud del registro, o después del registro del signo, convierte por su uso constante, real y efectivo, un signo no distintivo en un signo perfectamente valorado y diferenciado por el consumidor como distintivo de determinados productos, **es natural que obtenga protección a su esfuerzo y actividad empresarial** y, en consecuencia, evitar así que su solicitud sea denegada o su registro sea declarado nulo por la circunstancia de que al momento de la solicitud no reuniera el requisito exigido por la norma comunitaria.(Énfasis añadido)

Por lo tanto, concluimos que para que a un signo se le confiera un registro marcario en aplicación de la distintividad sobrevenida, debe gozar de aptitud distintiva fundamentada en su uso constante; aunque inicialmente no reunía el requisito de distintividad previstos en el artículo 134 de la Decisión 486, que le impedía se

[104] PROCESO 188-IP-2015. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones.

considerado como marca en vista de adecuarse a las prohibiciones constantes en los literales b), e), f), g) y h) del artículo 135 ídem o en una de ellas.

El mismo TJCA, dentro de sus consideraciones finales sobre el caso estudiado señala:

"Si bien la figura de la distintividad adquirida sirve para que una marca acceda a registro, de haber obtenido una marca no distintiva el registro correspondiente, no será nulo éste por la omisión de los requisitos citados en el párrafo anterior si la marca adquiere de forma sobrevenida la distintividad".[105] Sin perjuicio que el requisito de "registro e inscripción" se constituye en el punto de partida para acceder al derecho exclusivo y a la titularidad de una marca, observamos que por medio de la distintividad sobrevenida un signo efectivamente podrá adquirir aptitud distintiva respecto de un producto o servicio determinado.

Por otro lado, y en relación al "uso constante" – encontramos que esta condición se constituye en el elemento determinante y el punto de partida para que el signo o la marca adquieran la "aptitud distintiva". En este sentido, la autoridad consultante, en base a los parámetros y criterios técnicos (cuantitativos y cualitativos) establecidos por la doctrina y por los pronunciamientos jurisprudenciales, será finalmente quien defina si la marca o signo ha sido objeto de uso constante por parte del consumidor en base a las pruebas y descargos presentados por el solicitante y que justifiquen la distintividad sobrevenida.

Ergo, el Tribunal ha precisado que *"dentro del derecho marcario, para que una marca se entienda usada en el mercado, dicho uso debe ser real y efectivo"*[106] Por lo tanto, la autoridad competente deberá tomar en cuenta esta circunstancia al momento de tomar su decisión y que a primera vista resulta bastante simple pero que se configura en una labor compleja por la amplitud del tema.

El mismo TJCA, se pronuncia sobre esta problemática y emite dos criterios prácticos que resultan esenciales para solventar la misma:

[105] PROCESO 388-IP-2015. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones.
[106] El postulado del uso real y efectivo de la marca ha sido consagrado en la normativa comunitaria en la Decisión 311 en el artículo 100, en la Decisión 313 en el artículo 99, en la Decisión 344 en el artículo 110 y en la Decisión 486 en el artículo 166. En: PROCESO 44-IP-201. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones.

"El Juez Nacional o a la Oficina Nacional Competente, en su caso, se enfrenta al problema de la prueba del uso real y efectivo. Los artículos comentados traen algunos parámetros en relación con las cantidades de los productos y servicios comercializados los que se deben tener en cuenta para determinar si una marca efectiva y realmente ha sido usada o no: a. La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con la naturaleza de los productos o servicios. b. La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización […]". (El subrayado me corresponde).

Dentro del (Proceso 17-IP-95. Interpretación Prejudicial de 9 de noviembre de 1995, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 199, de 26 de enero de 1996), el Tribunal complementa afirmando:

"Los artículos de las Decisiones comunitarias que se comentan no establecen condiciones mínimas en cuanto a la cantidad y volumen de bienes comercializados a manera de uso de la marca; coinciden la doctrina y la jurisprudencia más generalizadas en señalar como pautas en esta materia, las de que **el uso debe ser serio, de buena fe, normal e inequívoco**. El elemento cuantitativo para determinar la existencia del **uso de la marca es relativo y no puede establecerse en términos absolutos**, sino que ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca. Así, si se trata de una marca que versa sobre bienes de capital, podría ser suficiente para acreditar su uso la demostración de que en un año se han efectuado dos o tres ventas, pues su naturaleza, complejidad y elevado precio, hace que ese número de operaciones tenga nivel comercial. En cambio no podría decirse que exista comercialización real de un producto como el maíz, por el hecho de que en un año sólo se hayan colocado en el mercado tres bultos del grano con la denominación de la marca que pretende probar su uso. Así se desprende de los artículos 100 de la Decisión 311, 99 de la Decisión 313 y 110 de la Decisión 344. […]" (Énfasis añadido)

Por lo tanto, encontramos que el fenómeno de la distintividad sobrevenida se constituye en un presupuesto fáctico excepcional para el registro marcario, pero cuya aplicación, se encuentra supeditada al cumplimiento irrestricto de ciertas condiciones jurídicas que permiten su adopción.

Respecto al litigio principal el TJCA ha desarrollado un marco normativo, doctrinario y de principios, a fin de que la autoridad consultante de acuerdo a estos

criterios técnicos y jurídicos, determine si el registro de la marca omega (mixto) resulta legítimo en razón de haber adquirido aptitud distintiva a través de la distintividad sobrevenida, por lo cual, se ratificará la Resolución mediante la cual se registró el signo o se declarará la nulidad del acto administrativo.

3.4.2. PROCESO 56-IP-2007.- Interpretación prejudicial de los artículos 56, 58, literales f) y g), 62 y 76 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y del artículo 172 y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, Segunda Sala, República de Ecuador. Expediente Interno Nº 12391-04- L. Y. M. Actor: KIMBERLY CLARK WORLDWIDE INC. Marca: FAMILIA + diseño (mixta).

Si bien en el primer caso de interpretación prejudicial analizamos los aspectos más relevantes que ha desarrollado el Tribunal Judicial de la Comunidad Andina sobre el fenómeno de la distintividad sobrevenida dentro del registro marcario, en el presente caso revisaremos algunos preceptos complementarios que versan sobre esta figura y que sirven de presupuestos para que la entidad consultante realice el examen de registrabilidad.

Del estudio del caso se verifica que la sociedad PAPELES SCOTT DE COLOMBIA S.A. (actualmente "PRODUCTOS FAMILIA S.A."), solicitó el 17 de mayo de 1977 el registro del signo (mixto) FAMILIA para amparar productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, el mismo que fue concedido mediante la Resolución N° 1093, de 14 de septiembre de 1977, por el Director de Patentes y Marcas del Ministerio de Industrias, Comercio e Integración, sin que se hubiesen presentado oposiciones.

La sociedad KIMBERLY CLARK WORLDWIDE INC., es titular de la marca denominativa "FAMILIA", que ampara productos de la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, y que fue registrada en Ecuador bajo el N° 735, de 9 de marzo de 1976.

Este segundo caso se centra en determinar la siguiente cuestión: ¿Es nula la Resolución N° 1093, que autorizó el registro de la marca mixta "FAMILIA" a favor de PAPELES SCOTT DE COLOMBIA S.A., por la existencia de un registro precedente a favor de KIMBERLY CLARK WORLDWIDE INC por la marca denominativa

"FAMILIA"? ¿La marca FAMILIA (mixta) ha logrado adquirir distintividad para diferenciarse en el mercado consumidor?

El Tribunal Judicial de la Comunidad Andina para desarrollar el análisis prejudicial sobre el presente caso toma en consideración principalmente los siguientes aspectos: i) los requisitos para el registro de marca: ii) presupuestos para que se configure la irregistrabilidad de signos; iii) las reglas para el cotejo marcario; iv) la marca notoriamente conocida y la prueba de su notoriedad, v) la distintividad adquirida o sobrevenida, y, vi) Nulidad del registro marcario.

Para el efecto si bien realizaremos breves comentarios sobre cada uno de los puntos enunciados, nuestro análisis se centrará en la figura de la distintividad sobrevenida. En este contexto, debemos destacar que el presente caso permite realizar un análisis comparativo sobre la regulación comunitaria de la distintividad adquirida en el tiempo, pues para la resolución del caso se debieron considerar y contrastar las disposiciones de las Decisiones 85 y 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Los temas de naturaleza procesal pese a su relevancia no serán objeto de análisis por no guardar relación con los objetivos de la presente tesina.

La regla general nos indica que un signo será objeto de registro si reúne el requisito de distintividad que lo pueda diferenciar de otros productos o servicios en el mercado, y bajo el entendido que dicho signo no se encuentra inmerso en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en la ley aplicable. La derogada Decisión 85 y reemplazada por la Decisión 486 de la CAN, en ese tiempo establecía al respecto:

> "[…] Art. 56.- Podrá registrarse como marcas de fábrica o de servicios, los signos que sean novedosos, visibles y **suficientemente distintivos**."
>
> No podrán ser objeto de registro como marcas": f) Las que sean confundibles con otras ya registradas o solicitadas con anterioridad por un tercero o solicitadas posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase; g) Las que sean confundibles con otras notoriamente conocidas y registradas en el país o en el exterior para productos o servicios idénticos o similares […]" (Énfasis añadido)

En este primer punto el TJCA menciona que la entidad nacional en primer lugar debe solventar dentro del examen de registrabilidad si el signo (mixto) FAMILIA cumple

con los requisitos de novedad, visibilidad y distintividad; y, - en segundo lugar- verificar si dicho signo genera confusión.

En este contexto, el mismo Tribunal ha tomado en cuenta los criterios para el cotejo marcario elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno:

> "[…] ***1) La confusión*** *resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas; 2) Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea; 3) Deben tenerse en cuenta* ***las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas****; 4) Quien aprecie la semejanza deberá* ***colocarse en el lugar del comprador presunto****, tomando en cuenta* ***la naturaleza de los productos o servicios*** *identificados por los signos en disputa."*[107] (Énfasis añadido)

Por lo tanto, como bien ha insistido el TJCA y la doctrina, la solo presencia de un riesgo de confusión bastará para que el signo incurra en irregistrabilidad. Lo anterior se ratifica en la siguiente noción:

> "Si el elemento predominante es el denominativo deberá hacerse la comparación siguiendo las reglas del cotejo entre signos denominativos. En caso en que en la marca mixta el elemento predominante sea el gráfico, en principio, no existirá posibilidad de confusión en relación con una marca denominativa.[108]

La Normativa Comunitaria protege a la marca notoriamente conocida; este tipo de marca goza de protección especial, que va más allá de los principios de territorialidad y especialidad. No pueden ser registradas las marcas que sean confundibles con marcas notoriamente conocidas y registradas en el país o en el exterior para productos o servicios idénticos o similares, tal y como lo prevé el literal g) del artículo 58 de la Decisión 85, lo que implica la necesidad de confundibilidad de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto.

Lo anterior no significa que la notoriedad surja del signo por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que, precisamente, le han dado tal característica.

---

[107] PROCESO 44-IP-2001, publicado en la G.OAC. 1121, de 28 de septiembre de 2004, caso: UNIVERSIDAD VIRTUAL.
[108] PROCESO 56-IP-2007. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones.

Debemos precisar que cuando se argumenta la notoriedad de una marca como obstáculo para el registro de un signo, la prueba de tal circunstancia corresponde a quien la alega y en relación con el momento de la solicitud de registro.

El artículo 224 de la Decisión 486 establece al respecto:

> "Art. 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido."

Por otro lado, el TJCA ha manifestado que de cara a la temporalidad de la normativa comunitaria, debemos destacar que si bien las Decisiones 85 y 486 contemplan como requisito para el registro marcario a la distintividad, no obstante, la Decisión 85 a diferencia del último párrafo del artículo 135 de la Decisión 486, **no posee disposición que consagre el fenómeno jurídico de la "distintividad adquirida".**[109]

En el caso, el TJCA acertadamente indica que para que opere la figura de la distintividad adquirida se deben cumplir al menos los siguientes requisitos:

> "1) Que el signo que se pretende solicitar para registro, que se solicitó para registro o que se registró, ab initio no reúna el requisito de distintividad, tal como sería el caso de los signos genéricos, descriptivos o de uso común.
>
> 2) Que por efecto del uso constante, real y efectivo en un País Miembro, el signo hubiere adquirido distintividad respecto de los productos o servicios que ampara. […]"

Lo que debe determinar el fallador es si el uso constante, real y efectivo del signo ab initio no distintivo permite al público consumidor distinguir productos o servicios designados con dicha marca, de otros productos o servicios que tengan otro origen empresarial. Para esto debe analizar en conjunto las pruebas presentadas y si un grupo importante de consumidores correspondientes al País Miembro, reconoce el signo usado real, efectiva y constantemente en el mercado como distintivo del producto o servicio respectivo y, en consecuencia, como determinador de su origen empresarial.

En este contexto el mismo Tribunal dentro del Proceso 92-IP-2004, ha manifestado lo siguiente:

[109] Ibídem 108.

"Por otra parte, si bien la inscripción en el registro, visto su efecto constitutivo, configura el único modo de adquisición de la marca y del derecho a su uso exclusivo, el signo puede alcanzar aptitud distintiva, en relación con el producto o servicio a que se refiera, como consecuencia de su uso constante y, en tal caso, hacerse registrable. Así se desprende del tenor del artículo 135, último párrafo, según el cual un signo podrá ser registrado como marca si, a pesar de no ser distintivo ab initio, o de ser descriptivo, o genérico, o común o usual, o de consistir en un color no delimitado por una forma específica, quien solicita el registro, o su causante, lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo hubiese adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica. En la doctrina se explica que 'un término originariamente genérico puede llegar a dejar de serlo y adquirir el carácter distintivo típico de una marca. Es el supuesto conocido en el Derecho norteamericano como de adquisición por el término genérico de un 'secondary meaning' (significado secundario) que confiere al signo el carácter distintivo propio de la marca" [110]

Por lo antes dicho, concluimos que la distintividad es la capacidad intrínseca que debe tener el signo para que sea capaz de diferenciar unos productos o servicios de otros. Es el requisito principal que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y hace posible identificar unos productos o servicios de otros que se encuentran en el mercado; el carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes o servicios que desea adquirir, pues el signo marcario le da a la mercadería su individualidad y posibilita que un producto sea reconocido de entre otros similares que se ofertan en el mercado por sus competidores.

En el caso ibídem en el cual el TJCA, insiste respecto a la distintividad:

"[…] viene impuesto por la propia naturaleza y función esencial de la marca. Así, si la marca es un signo que tiene como función distinguir los propios productos y servicios de los de la competencia, un signo que no fuera capaz de cumplir esta misión, nunca podría constituirse en marca, al no ser apto para cumplir la función esencial que el ordenamiento jurídico prevé para las marcas".[111]

Volviendo al fondo del litigio, la Sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A, argumenta finalmente que el registro es válido en razón que posee una familia de

[110] PROCESO 92-IP-2004, publicado en la G.OAC. 1121, de 28 de septiembre de 2004, caso: UNIVERSIDAD VIRTUAL. En: Alberto BERCOVITZ; Pág. 471

[111]BARRERO CHECA, José Luis y otros, "COMENTARIOS A LA LEY Y AL REGLAMENTO DE MARCAS". Thomson Civitas. Pág. 136. Madrid, España. 2003.

marcas[112] en relación con la marca FAMILIA, sin embargo, a efectos del presente análisis no será profundizado.

CAPÍTULO IV

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1. CONCLUSIONES.

a) La figura de la distintividad adquirida o sobrevenida se constituye en un presupuesto excepcional dentro del registro marcario, en el sentido que una marca que no tiene carácter distintivo tiene la capacidad de adquirir dicha distintividad a través de su uso constante, real y efectivo dentro del mercado.

b) La interpretación prejudicial realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es fundamental para la correcta aplicación de esta figura jurídica excepcional, en razón que dota a los jueces nacionales de los parámetros y principios básicos que deben analizar en el caso concreto, para determinar la pertinencia del registro de la marca y el cumplimiento del uso constante real y efectivo del producto o servicio.

c) La figura de la distintividad sobrevenida, es un fenómeno que nace de un presupuesto fáctico que como requisitos exige el uso real, constante y efectivo, del producto o servicio; condiciones generales que imperativamente debe ser plasmadas y aterrizadas en la legislación interna como medio de prueba bajo los siguientes parámetros desarrollados por el Tribunal de la Comunidad Andina: temporalidad, inversión, calidad, recepción del servicio o producto.

d) La notoriedad se configura también como presupuesto de hecho, que debe ser probado por quien la alega, y, ratificado por la autoridad competente; este

[112] La familia de marcas se configura como el conjunto de marcas que pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial.

ejercicio discrecional obliga a la autoridad a tomar en consideración entre otros elementos, el grado de conocimiento, la duración, amplitud y extensión geográfica de la utilización y promoción de la marca, el valor de la inversión para publicidad, promoción y difusión utilizada, las cifras de ventas, el grado de distintividad inherente o adquirida del signo, y los demás requisitos que dispone el artículo 228 de la Decisión 486. Hito que obliga a la autoridad competente y al usuario, considerar en ambos casos (distintividad sobrevenida y notoriedad) parámetros comunes de valoración.

e) Dentro del derecho positivo encontramos que la distintividad sobrevenida y la notoriedad son fenómenos jurídicos que coexisten independientemente. Por lo tanto, no es necesario demostrar la notoriedad de la marca, o que la marca sea notoria para que opere la figura de la distintividad sobrevenida, pues existen casos en que un signo que no sea notorio adquiera la distintividad por su uso real, constante y efectivo.

   Sin embargo, la evidencia empírica ha demostrado que para que exista distintividad sobrevenida, el signo que pasa a ser distintivo necesariamente debe ser notorio.

f) La aplicación de distintividad sobrevenida busca tutelar el emprendimiento del empresario, ergo, no puede ser invocado deliberadamente por la parte interesada a fin de no desvirtuar su naturaleza y el proceso de registro marcario.

g) Con la entrada en vigencia del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, se ratifica en nuestra legislación la figura de la distintividad sobrevenida en los términos del artículo 135 de la Decisión 486. Sin embargo, no se establecen rigurosamente los elementos y preceptos internos que debe considerar el órgano nacional competente para su aplicación en el caso concreto.

4.2. RECOMENDACIONES.

a) La autoridad competente debe considerar los criterios y principios desarrollados en las interpretaciones prejudiciales del Tribunal de la Comunidad Andina para determinar los casos de distintividad sobrevenida.

b) La autoridad nacional en el ámbito de sus competencias debería regular rigurosamente los elementos constitutivos de la figurar de la distintividad sobrevenida delimitando así su alcance y aplicación, a fin de evitar la discrecionalidad.

V. BIBLIOGRAFÍA

***DOCTRINA: LIBRO, REVISTAS Y ARTÍCULOS.**

- AAVV, Cuadernos Prácticos Bolonia. T. I Propiedad Industrial, (Coord. por Carlos VARGAS VASSEROT), Dykinson, Madrid, 2010. Pág. 96.
- ANCA STAMATE Ectaerina. "Distintividad adquirida con el uso" vs secondary meaning: un análisis comparado del Derecho de marcas europeo y estadounidense". Revista de Derecho Mercantil. Madrid, 2008. Pág. 679-702
- ARGUDO CARPIO ESTEBAN, Diapositivas de Trabajo, en: Cátedra "Derechos de Autor y Protección". PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR. FACULTAD DE JUISPRUDENCIA. AÑO 2012
- BARRERO CHECA José Luis y otros, "COMENTARIOS A LA LEY Y AL REGLAMENTO DE MARCAS". Thomson Civitas. Pág. 136. Madrid, España. 2003.
- BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO Alberto. Nociones introductorias sobre las marcas. En: Derecho de la Propiedad Industrial, Asociación Paraguaya de Agentes de la Propiedad Industrial, Asunción-Paraguay, 1989. Págs. 109-121.
- BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO Alberto. Las marcas y los derechos de propiedad industrial en el mercado único. Marca y diseño comunitarios. Madrid, Aranzadi, 1996. Págs. 31-42
- BREUER MORENO Pedro. Tratado de Marcas de Fábrica y Comercio. Buenos Aires, Robins, 1946. Pág. 31
- BERTONE Luis Eduardo y CABANELLAS DE LAS CUEVAS Guillermo. Derecho de Marcas. Buenos Aires, Heliasta, 2ª edición, Tomo I, 2003. Pág. 30-81.
- CABANELLAS DE TORRES Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental, Buenos Aires-Argentina, Editorial Heliasta SRL, 19ena edición, 2008. Pág. 759.
- CAUQUI Arturo. La propiedad industrial en España. Los inventos y los signos distintivos, Revista de Derecho Privado. Editoriales de Derecho Reunidas. Madrid. Pág. 4.

- DE SANTA MARÍA PAZ Andrés Sáenz, "Introducción al Derecho de la Unión Europea", Eurolex, S.L. Madrid, 1999. Pág. 536.
- DICCIONARIO JURÍDICO ESPASA. Madrid- España, EXPALSA, 1991. Pág. 355
- DUEÑAS MUÑOZ, Juan Carlos, "Un análisis crítico y comparado de la interpretación prejudicial, el caso Andino", Repositorio Digital, Programa de Doctorado en Derecho, Universidad Andina Simón Bolívar. Quito-Ecuador, 2014.
- GARCÍA MENDIETA Carmen, "Conflicto de Leyes". Lima. Revista de Derecho Internacional Privado Nº16, 2010. Pág. 56
- GARCÍA CHAMÓN Enrique CERVERA, SOLER PASCUAL Luis Antonio, DEVESA FUENTES Rafael, "Tratado práctico de Propiedad Industrial". ED. EL DERECHO. Madrid- España. Pág. 78-80
- FUNDACIÓN CENTRO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y TECNOLÓGICO (CEDDET) GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE MARCAS. Madrid. Concepto de Marca y Prohibiciones Absolutas de Registro. 2005.
- IGLESIAS DARRIBA Claudio. Marca Colectiva. Ley No. 26.355., comentada. Buenos Aires. Teseo, 1era edición- 2008. Pág. 17-26
- LA FRANCE Mary. Understanding Trademark Law. Washington- . Matthew Bender & Company, Inc. 2005. Pág. 17
- LEÓN ALTAMIRANO Paúl, "La Notoriedad de las marcas". Disertación previa a la obtención del título de Master en Asesoría Jurídica de Empresas, Universidad del Azuay, Cuenca- Ecuador. 2006. Pág. 67.
- MONTAÑO GALARZA César. Comentarios y Reflexiones sobre el Derecho Comunitario. Revista de Derecho Foro. Corporación Editora Nacional. Universidad Andina Simón Bolívar. Primer Semestre, edición especial 2005. Pág.219.
- NUQUES MARTÍNEZ María Isabel y ENRÍQUEZ VELÁZQUEZ Santiago, "Preeminencia del Derecho Comunitario Andino frente a las legislaciones

nacionales en materia de Propiedad Intelectual". Guayaquil- Ecuador. Corporación de Estudios y Publicaciones. 2009. Pág. 43

- O.M.P.I. WIPO Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use, Geneva-Suiza. Publication No. 489 (E). 2003. Pág. 60
- OTAMENDI Jorge. Derecho de Marcas. Buenos Aires, Abeledo-Perrot S.A.E. 3ª edición.1999. Pág. 7.
- RUÍZ Marcelo. Manual de Propiedad Intelectual. Quito, Corporación de Estudios y Publicaciones (CEP), 1era edición, 2013. Pág. 104.
- Segura García María José. Derecho Penal y Propiedad Industrial. Editorial Civitas. Alicante 1995, pág. 174.
- VERA CASTELLANOS LUIS ALBERTO. Defensa de la Propiedad Intelectual. Quito, Corporación de Estudios y Publicaciones (CEP), 1era edición, 2013.
- VILLACRESES REAL Francisco Javier. Módulo Propiedad Intelectual. Loja, Universidad Técnica Particular de Loja, 2005.
- ZUMÁRRAGA RUALES, Diego Javier, "Efectos jurídicos de la interpretación prejudicial frente a los ordenamientos jurídicos nacionales, casos de la Unión Europea y la Comunidad Andina", Repositorio Digital Programa de Maestría en Derecho mención en Derecho Internacional Económico, Universidad Andina Simón Bolívar. Quito-Ecuador, 2009.

***NORMATIVA: LEYES, TRATADOS O ACUERDOS:**

- Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial. Publicada en el Registro Oficial 244 de 29 de julio de 1999.
- Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Decisión del Acuerdo de Cartagena 472. Publicada en el Registro Oficial 363 de 18 de enero de 2000.
- Decisión del Acuerdo de Cartagena 472. Publicada en el Registro Oficial 363 de 18 de enero de 2000.
- Decisión del Acuerdo de Cartagena 486. Publicada en el Registro Oficial 258 de 02 de febrero de 2001.

- Nota Informativa sobre el planteamiento de cuestiones prejudiciales por los órganos jurisdiccionales Nacionales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Publicada en el Registro Oficial 414 de 18 de septiembre del 2001.
- Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos. Publicada en el Registro Oficial 899 de 09 de diciembre de 2016.
- Ley de Propiedad Intelectual, Publicada en el Registro Oficial Suplemento 426 de 28 de diciembre de 2006. (DEROGADA)
- Reglamento a la Ley de Propiedad Intelectual. Publicada en el Registro Oficial 120 de 01 de febrero de 1999.
- Reglamento Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Vegetal IEPI, Publicado en el Registro Oficial 613 de 22-oct.-2015

***JURISPRUDENCIAS Y RESOLUCIONES:**

- PROCESO 30-IP-2011, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones.
- PROCESO 388-IP-2015. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones.
- PROCESO 56-IP-2007. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones.
- PROCESO 92-IP-2004. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones.
- PROCESO 44-IP-2001, publicado en la G.OAC. 1121, de 28 de septiembre de 2004, Caso: UNIVERSIDAD VIRTUAL.
- PROCESO 188-IP-2015. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones.
- PROCESO 6-IP-93. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

***DE LA WEB Y OTRAS FUENTES:**

- ACUERDO DE INTEGRACION SUBREGIONAL ANDINO "Acuerdo de Cartagena", En: http://www.tribunalandino.org.ec/sitetjca/images/ACUERDO.pdf. Acceso: (15-08-2016)

- COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES. En: http://www.comunidadandina.org/. Acceso: (17-08-2016)
- CORRAL PONCE Alfredo, "Registro y Protección de la marca", En: http://www.ekosnegocios.com/marcas/material/pdfCapitulos/4.pdf. Acceso: (01-05-2016)
- CONVELIA CONSULTORES JURÍDICOS. "La Marca". En: http://convelia.com/la-marca-concepto-funciones-y-éxito. Acceso: (08-05-2015).
- Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, En: http://dle.rae.es. Acceso: (22-02-2016)
- DIEZ CANSECO NÚÑEZ Luis José, "Efectos de la declaratoria de notoriedad de una marca en un proceso judicial", Presentación Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, En: http://www.sic.gov.co/drupal/sites/default/files/files/presentacion_efectos_de_la_declaratoria_de_notoriedad_de_una_marca_en_un_proceso_judicial.pdf Acceso: (02-03-2016)
- ENCICLOPEDIA JURÍDICA, "El Derecho Comunitario". En: http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/derecho-comunitario/derecho-comunitario.htm. Acceso: (10-09-2016)
- Enciclopedia Jurídica Virtual 2014. En: http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/inicio-enciclopedia-diccionario-juridico.html. Acceso: (15-03-2016)
- LÓPEZ CEGARRA Jesús. Marcas: La distintividad adquirida en el Derecho Comunitario Andino, En: http: //www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/28840/1/articulo2.pdf. Acceso: (02-08-2016).
- LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. En: http://www.eoi.es/wiki/index.php/La_propiedad_industrial.Conceptos_b%C3%A1sicos. Acceso: (22-04-2016)
- Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI), "Signos Distintivos". En: https://www.propiedadintelectual.gob.ec/signos-distintivos/. Acceso: (12-07-2016)

- NEWTENBERG A., "Funciones de la Marca Comercial", En: http://www.inapi.cl/portal/institucional/600/fo-article-798.pdf. Acceso: (03-05-2016)
- OMPI, PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. En: http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/intproperty/895/wipo_pub_895.pdf. Acceso: (19-04-2016)
- Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), "Clasificación de Marcas". En: http://www.onapi.gov.do/quienes-somos.html. Acceso: (05-05-2016)
- PATENTES Y MARCAS, "La distintividad sobrevenida: El registro de marcas genéricas o descriptivas", En: http://www.patentes-y-marcas.com/blog/la-distintividad-sobrevenida-el-registro-de-marcas-genericas-o-descriptivas.html. Acceso: (11-05-2015)
- PÉREZ ORTEGA Andrés, "Estrategia Personal y Marca Personal", En: http://www.marcapropia.net/2006/02/notoriedad-de-marca.html. Acceso: (25-03-2016)
- PICO MANTILLA Galo. "Temas Jurídicos de la Comunidad Andina". Biblioteca Virtual de Derecho, Economía y Ciencias Sociales. En: http://www.eumed.net/libros-gratis/2009d/627/ORDENAMIENTO%20JURIDICO%20DEL%20ACUERDO%20DE%20CARTAGENA.htm. Acceso: (08-09-2016)
- PROHIBICIONES AL REGISTRO DE MARCA. En: http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/PDF/Prohibiciones_absolutas_signos.pdf. Acceso: (05-07-2016)
- REDEM, "Distintividad Sobrevenida en el derecho costarricense", En: http://redemcr-cp68.webjoomla.es/contenido/distintividad-sobrevenida-en-el-derecho-marcario-costarricense/. Acceso: (23-04-2016)
- VARGAS ALFARO Marvin, "Los Principios Generales del Derecho Comunitario y Andino", En: http://www.derechocomunitario.ucr.ac.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=200%3Aprincipios-generales-derecho-comunitario-andino-vargas-alfaro&Itemid=4. Acceso: (29-08-2016)

- UNIVERSIDAD DE CANTABRIA, Definición de Propiedad Industrial. Oficina de Valorización. En: https://www.unican.es/unidades/idi/oficina-valorizacion/Que-es-la-Propiedad-Industrial.htm. Acceso: (15-03-2016)

IV.ANEXOS.

- **PROCESO Nº 92-IP-2004.-** Interpretación prejudicial de la disposición prevista en el artículo 135, literal e, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, e interpretación de oficio de los artículos 134 y 135, literales a) y b) eluden. Parte actora: INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY. Caso: denominación "UNIVERSIDAD VIRTUAL". Expediente N° 2002-00422 (8520).

- **PROCESO 388-IP-2015.-** Interpretación prejudicial de los artículos 135 literales b), e) y f), y último párrafo, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, del artículo 228 de la misma Decisión, con fundamento en interpretación prejudicial solicitada por la Sección**,** Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia. Marca: FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO (denominativa). Demandante: CORPORACIÓN DE FERIAS Y EXPOSICIONES S.A. USUARIO OPERADOR DE ZONA FRANCA. Proceso interno: 2009-0299.

PARA GRADOS ACADEMICOS DE ABOGADOS (TERCER NIVEL)

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÒLICA DEL ECUADOR

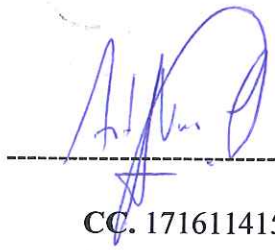
DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN

Yo, Ana María Vasco Cadena, C.I. 1716114150, autora del trabajo de graduación intitulado: " LA DISTINTIVIDAD SOBREVENIDA O ADQUIRIDA EN EL ECUADOR Y LA CAN, COMO PRESUPUESTO PARA EL REGISTRO MARCARIO; ANÁLISIS DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA", previa a la obtención del grado académico de **ABOGADA** en la Facultad de **JURISPRUDENCIA**:

1. Declaro tener pleno conocimiento de la obligación que tiene la Universidad Católica del Ecuador, de conformidad con el artículo 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior, de entregar a la SENESCYT en formato digital una copia del referido trabajo de graduación para que sea integrado al Sistema Nacional de Información de la Educación Superior del Ecuador para su difusión pública respetando los derechos de autor.

2. Autorizo a la Pontificia Universidad Católica del Ecuador a difundir a través del sitio web de la Biblioteca de la PUCE el referido trabajo de graduación, respetando las políticas de propiedad intelectual de la Universidad.

Quito, 12 de junio del 2017



CC. 171611415-0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

No. 171611415-0



CÉDULA DE CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
VASCO CADENA
ANA MARIA
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
SANTA BARBARA
FECHA DE NACIMIENTO 1990-10-05
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO MUJER
ESTADO CIVIL SOLTERO

INSTRUCCIÓN
BACHILLERATO
PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ESTUDIANTE
V3343V4222
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
VASCO SANTOS JULIO CESAR
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
CADENA VARGAS AYDA SUSANA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2017-01-04
FECHA DE EXPIRACION
2027-01-04
001237899
DIRECTOR GENERAL
FIRMA DEL CEDULADO

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
PROCESO ELECTORAL 2017
19 DE FEBRERO 2017

095
JUNTA No.

095 - 267
NÚMERO

1716114150
CÉDULA

VASCO CADENA ANA MARIA
APELLIDOS Y NOMBRES



PICHINCHA
PROVINCIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 1

QUITO
CANTÓN

ZONA: 1

COTOCOLLAO
PARROQUIA

CNE
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

ECUADOR ELIGE CON TRANSPARENCIA

ELECCIONES 2017
GARANTIZAMOS TU DECISIÓN

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL PROCESO ELECTORAL 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

F.) PRESIDENTA/E DE LA JRV

IMP.IGM.MJ