Quito, 3 de octubre de 2018.

Referencia: Oficio No. 862-SJ-2018.

Señor Doctor
Efrén Guerrero
DECANO DE LA FACULTAD
DE JURISPRUDENCIA
Su Despacho.-

De mi consideración:

En cumplimiento de la designación efectuada mediante el oficio de la referencia y como profesor informante de la Disertación que lleva por título "EL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN APLICACIÓN DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN", elaborada por la estudiante señor Karen Michelle Rivas Jiménez, manifiesto lo siguiente:

1. El marco institucional y jurídico que comprende la propiedad intelectual en el Ecuador tuvo como plataforma de lanzamiento a la Ley de Propiedad Intelectual promulgada en el año 1998, que posibilito la creación del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), como una entidad con autonomía administrativa, financiera y funcional, que reunió por primera vez a las hasta entonces administraciones dispersas en ámbitos del derecho de autor y la propiedad industrial; y, también recogió en un cuerpo normativo único la normativa relacionada a estos mismos campos jurídicos: el derecho de autor y la propiedad industrial.

2. La puesta en vigencia del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimiento, Creatividad e Innovación (COESCCi) a finales del año 2016, que derogó la LPI, trajo consigo un cambio de la matriz conceptual de la propiedad intelectual en nuestro país, como se expresa en los principios inspiradores de esta ley. Una gran parte del desarrollo del contenido normativo de este instrumento, no pudo ser modificado por los legisladores, en razón de la vigencia del ordenamiento jurídico comunitario andino preeminente y de aplicación directa; y, de los compromisos derivados de los tratados internacionales ratificados en esta materia. En el ámbito institucional, la autoridad nacional competente que previamente había cambiado la composición estructural de su Consejo Directivo con la exclusión de representantes del sector privado, cambió su nombre a Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, no obstante que sus competencias seguirían siendo las mismas.

3. En la Disertación objeto del presente examen, se realiza un estudio desciptivo, objetivo y profundo, incluidas referencias doctrinales, del tercer inciso de la disposición transitoria tercera del COESCCi, mediante la cual se ordena que los procedimientos que se encuentren sustanciando a la época de su expedición, bajo la derogada Ley de Propiedad Intelectual, deberán continuar con el procedimiento y términos establecidos en dicha ley; pero, los procedimientos iniciados a partir de la vigencia y promulgación del COESCCi, deberán ser sustanciados bajo el nuevo cuerpo legal. En relación a los que no esté regulado, se aplica transitoriamente la Ley de

Propiedad Intelectual y demás normativo hasta que sean expedidos los reglamentos pertinentes.

La citada disposición que posiblemente se entiende con claridad, no obstante, al relacionarse con la disposición transitoria décima cuarta del propio COESCCi, se determina que existe una contradicción o por lo menos una falta de complementariedad, puesto que en su último inciso señala, que "... *para los procedimientos en trámite, el presente Código regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia*".

4. En relación a los razonamientos señalados en el párrafo precedente, la estudiante realiza varios cuestionamientos a las resoluciones expedidas por la oficina nacional competente en materia de propiedad intelectual, en la materia de propiedad industrial, que muestran que en las actuaciones de las autoridades administrativas al resolver algunos casos en el ámbito marcario en aplicación de la disposición transitoria tercera, muestran que más allá de responder a la facultad discrecional que poseen, son el resultado de comportamientos arbitrarios, que no atienden al contenido de esta norma.

5. Partiendo de los aspectos que son brevemente expuestos en el párrafo anterior, estimo señor Decano que la Disertación es producto de una investigación acuciosa y que su autora ha utilizado la información obtenida de manera adecuada y articulada con el tema propuesto y bajo el marco de un labor de profunda investigación bibliográfica y documental.

6. Las conclusiones que se realizan a cada Capitulo de la Disertación en cuestión y las propuestas alternativas que presente el estudiante en su trabajo, son coherentes y vinculadas con su contenido.

7. Por último y en consecuencia a lo expresado anteriormente, califico a la Disertación examinada con la nota de DIEZ PUNTOS SOBRE DIEZ..

Reiterando a usted señor Decano, mis sentimientos de distinguida consideración y estima, suscribo a continuación.

Atentamente,

Dr. Esteban Argudo Carpio
PROFESOR INFORMANTE

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA PUCE
RECIBIDO
Fecha ... Hora ...
No. de Hojas ... Por ...

Quito, a 15 de octubre de 2018

Doctor
Freddy Proaño
SECRETARIO ABOGADO DE LA FACULTAD DE JURISPRUDENCIA
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR.-
Presente.-

De mi consideración:

Con relación a su atento oficio No. 862-SJG-2018, mediante el que se me comunica que he sido designado como profesor informante de la Disertación de Abogacía titulada **"El Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual en aplicación de la Disposición Transitoria Tercera del Código Orgánico de la Economía Social de Conocimientos, Creatividad e Innovación"**, elaborada por la señorita **Karen Michelle Rivas Jiménez**, previo a la obtención del título de Abogada, me permito poner a su consideración el siguiente informe:

La tesis remitida cumple con los requisitos metodológicos y formales necesarios en este tipo de investigaciones académicas.

La investigación en particular analiza la normativa nacional respecto al régimen de transición de la Ley de Propiedad Intelectual derogada al Código Orgánico de la Economía Social de Conocimientos, Creatividad e Innovación (COESCCI), aplicando para su efecto los principios generales del derecho.

Es meritorio el esfuerzo que la disertante ha realizado al analizar la evolución histórica del ordenamiento jurídico de propiedad intelectual ecuatoriano, identificar el problema jurídico en el régimen de transición y ciertos casos que en la práctica se han suscitado a partir de la entrada en vigencia del COESCCI. Sin embargo, no ha revisado toda la normativa interna que la autoridad competente en materia de derechos intelectuales ha desarrollado para tratar el conflicto normativo estudiado en la presente tesis.

Por los argumentos expuestos, considero que la tesis merece ser aprobada con la nota de OCHO SOBRE DIEZ.

Atentamente,

16 OCT 2018

Msc. Byron Robayo Arroyo
PROFESOR INFORMANTE



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA

DISERTACIÓN PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE ABOGADA

"El Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual en aplicación de la Disposición Transitoria Tercera del Código Orgánico de Economía Social de Conocimientos, Creatividad e Innovación"

KAREN MICHELLE RIVAS JIMÉNEZ

DIRECTOR: DR. MANUEL FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA

QUITO, 2018

DEDICATORIA

A mis abuelos, por ser los primeros maestros de mi vida y por su amor incondicional.

A mis padres, por su entrega diaria y desinteresada que soy afortunada de tener.

A mi hermana, por ser mi cómplice y amiga favorita, quien nunca ha dejado de creer en mí.

AGRADECIMIENTO

A Dios, por ser la mayor fuente de amor que me sostiene.

A mi familia, por ser quienes me enseñaron que los sueños son posibles con dedicación y esfuerzo, y ser lo motivadores para superar mis propios límites.

A mi director de tesis, Dr. Manuel Fernández de Córdoba, por su apoyo, guía y compromiso para enseñar.

A mis amigos, por hacer suyos mis logros o angustias y darme su mejor regalo llamado amistad.

TABLA DE CONTENIDOS

RESUMEN VI

INTRODUCCIÓN VII

CAPÍTULO I ..... - 9 -

1.1. Antecedentes del Derecho Marcario ..... - 9 -

1.2. Órgano Estatal destinado a proteger los derechos de Propiedad Intelectual ..... - 11 -

1.2.1. Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual ..... - 11 -

1.2.2. Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI) ..... - 16 -

1.3. Marcas: Procedimiento de Registro ..... - 19 -

1.3.1. Búsqueda Fonética o de antecedentes marcarios ..... - 21 -

1.3.2. Procedimiento de registro desde 1999 hasta diciembre de 2016 ..... - 22 -

1.3.3. Procedimiento de registro de marcas desde la entrada en vigencia del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación (Código de Ingenios) - 27 -

1.4. Efectos de la concesión de una marca ..... - 31 -

1.5. Recursos Administrativos ..... - 33 -

1.5.1. Recurso de Reposición ..... - 35 -

1.5.2. Recurso de Apelación ..... - 37 -

1.5.3. Recurso Extraordinario de Revisión ..... - 38 -

1.5.4. Recurso de reposición a la apelación ..... - 39 -

2.1. Principio de irretroactividad de la ley ..... - 40 -

2.1.1. Antecedentes ..... - 40 -

2.1.2. Concepto ..... - 42 -

2.1.3. Teorías del Principio de Irretroactividad de la Ley ..... - 42 -

2.1.4. Principio de irretroactividad de la ley en el ámbito administrativo ..... - 50 -

2.2. Principio de seguridad jurídica ..... - 52 -

2.3. Principio de Legalidad ..... - 54 -

2.3.1. Doctrina de vinculación negativa y positiva del Derecho Administrativo ..... - 54 -

2.3.2. Atribución legal de Potestades ..... - 55 -

2.4. Disposiciones Transitorias ..... - 57 -

CAPÍTULO III ..... - 62 -

3.1. Análisis de las resoluciones del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual emitidas a partir de la vigencia del nuevo Código ..... - 62 -

3.1.1. Resoluciones sobre marcas concedidas o negadas sin oposición (A) ..... - 63 -

3.1.2. Resoluciones sobre marcas concedidas o negadas con oposición (B) ..... - 64 -
3.1.3. Resoluciones al recurso de reposición (C) ..... - 68 -
3.1.4. Resoluciones de recursos de apelación (D) ..... - 70 -
3.1.5. Resoluciones al recurso extraordinario de revisión (E) ..... - 73 -
3.1.6. Resoluciones al recurso de reposición (F) ..... - 74 -
3.2. Nulidad o anulabilidad del acto administrativo ..... - 82 -
3.3. Propuesta de reforma al Código de Ingenios ..... - 84 -
CAPÍTULO IV ..... - 87 -
4.1. Conclusiones ..... - 87 -
4.2. Recomendaciones ..... - 89 -
BIBLIOGRAFÍA ..... - 90 -
ANEXOS ..... - 95 -

RESUMEN

Esta disertación abarca el análisis exhaustivo sobre el cumplimiento de la disposición transitoria tercera del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación por parte del órgano administrativo antes denominado Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI), a través de las resoluciones emitidas a partir del 9 de diciembre de 2016 únicamente sobre marcas; con la finalidad de delimitar el campo de investigación.

En primer lugar, se ha expuesto el derecho marcario desde sus inicios hasta la actualidad principalmente, el procedimiento de registro de una marca incluyendo una breve comparación entre la ley vigente y la ley precedente. Además, la evolución de las distintas instituciones designadas para regular los derechos en materia de propiedad intelectual.

Seguidamente, se llevó a cabo un estudio sobre el principio de irretroactividad de la ley, principio de legalidad y principio de seguridad jurídica y su incidencia en el periodo de transición legislativa como principios generales del derecho. En este sentido, también se habla sobre las disposiciones transitorias y su utilidad para evitar conflictos sobre la aplicación de la normativa nueva o anterior.

En tercer lugar, se realizó el análisis de las resoluciones escogidas para esta disertación y a través de las cuales fue posible observar de cerca las actuaciones de la Administración, destacando los aspectos relevantes que aportaron suficiente información para llegar a una conclusión sobre el tema planteado.

INTRODUCCIÓN

Los cambios legislativos que ocurren conforme avanza la sociedad, sin dudarlo, representan un reto para todos los ciudadanos sometidos a las nuevas normas implementadas como para aquellos que deben ejercerla y es común que surjan problemas en cuanto a la aplicación de la ley entrante o la ley precedente en los distintos hechos o situaciones jurídicas.

El 9 de diciembre de 2016 fue publicado el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación y por tanto, derogada la Ley de Propiedad Intelectual vigente desde 1998 con ciertas modificaciones en el tiempo. En este sentido, lo que motiva la actual investigación se deriva de las recientes actuaciones de la Autoridad Nacional competente en materia de derechos intelectuales en sus resoluciones emitidas desde la entrada en vigencia del nuevo Código, respecto a los trámites de registrabilidad de marcas que fueron ingresados antes de la vigencia del nuevo código; pues se advierte que, a pesar de que, la disposición transitoria tercera de este Código ordena que estos procedimientos continúen bajo el régimen de la Ley de Propiedad Intelectual, la Administración competente ha decidido motivar sus resoluciones en el actual Código, es decir, cambiar las reglas del juego.

La presente investigación busca realizar un análisis detallado sobre las actuaciones de la Administración, con el fin de descubrir si existe extralimitación de poder por parte del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI) ya que se parte de la hipótesis que estas actuaciones constituyen un incumplimiento a la disposición transitoria tercera del Código de Ingenios pero además transgrede algunos de los principios generales del derecho, estos son, principio de legalidad, de irretroactividad de la ley y seguridad jurídica.

En palabras de Aarnio (1991) en una sociedad moderna se exige no sólo que las decisiones estén dotadas de autoridad sino que se piden razones, de tal suerte que la presentación de la justificación sobre la que descansa la decisión es el medio de asegurar, sobre una base racional, la existencia de la certeza jurídica en la sociedad actual, ya que se «...ha reemplazado la fe en la autoridad por la exigencia de que las opiniones sean justificadas. La exigencia de la justificación fáctica ha desplazado a la fe en el poder mismo».

Este trabajo se encuentra dividido en cuatro capítulos. Los dos primeros son meramente conceptuales y abordan el procedimiento de registro de una marca y los principios resaltados anteriormente. El tercer capítulo abarca el análisis realizado respecto de las resoluciones elegidas para esta investigación con el fin de determinar la veracidad de la hipótesis planteada, y por último, el cuarto capítulo expone las conclusiones obtenidas luego de la investigación realizada.

CAPÍTULO I

1.1. Antecedentes del Derecho Marcario

Si realizamos una retrospección respecto a los temas atinentes a la propiedad intelectual y propiedad industrial notaremos que los mismos han evolucionado continuamente dando lugar a la necesidad de actualizar los marcos regulatorios dirigidos a estas materias.

Con este antecedente, el Ecuador consagra por primera vez en la Constitución de 1835 en su artículo 99[1] la protección al autor, creador e inventor sobre su obra literaria o artística, signo distintivo o invención científica e industrial; siendo este el primer paso para el desarrollo de una normativa dirigida a la regulación, control y protección de los derechos de propiedad intelectual e industrial en nuestro país. Esta corriente se mantuvo en similares disposiciones en las posteriores constituciones de 1845[2], 1852[3], 1861[4], 1869[5] y 1878[6]. (Pazmiño, s.f.)

Hasta ese momento, los derechos de autor o inventor solamente se encontraban establecidos en la Constitución, pero es en el año de 1899 que se emite la primera Ley de Marcas de Fábrica o Comerciales, la cual contenía 10 artículos dentro de los cuales se instituyen principios, reglas y el procedimiento de registro de marcas de manera escueta cuya potestad de control estuvo a cargo del Ministerio del Interior. Este proceso solamente exigía que se cumplan los requisitos de solemnidad fijados en los artículos 2 y 3 de dicha ley y que se consigne un valor de veinticinco sucres como tasa administrativa, y una vez superado el examen de control, se ordenaba la inscripción inmediata para su posterior publicación en el periódico oficial. (Consuleg M&C Sociedad, 2010)

Mediante decreto legislativo No. 2 de 17 de mayo de 1900 se reforma esta legislación en virtud del convenio firmado entre Ecuador y Francia sobre la Protección Recíproca de Marcas de Fábrica y Comercio. Un año más tarde, esta legislación sufre una segunda reforma mediante decreto legislativo No. 7 de 9 de octubre de 1901 y días más tarde, el 19 de octubre de 1901 se

[1] **Art. 99.-** El autor o inventor tendrá la propiedad exclusiva de su descubrimiento o producción, por el tiempo que le concediere la ley; y si esta exigiera su publicación, se dará al inventor la indemnización correspondiente.
[2] Art. 118 de la Constitución de la República del Ecuador de 1845
[3] Art. 117 de la Constitución de la República del Ecuador de 1852
[4] Art. 112 de la Constitución de la República del Ecuador de 1864
[5] Art. 97 de la Constitución de la República del Ecuador de 1869
[6] Art. 17 de la Constitución de la República del Ecuador de 1878

emite el decreto ejecutivo No. 2 que dio lugar a la tercera y última reforma de la Ley de Marcas después derogada por decreto ejecutivo de 12 de octubre 1908 que dio lugar a la denominada *"Ley de Marcas de Fábrica",* publicada en el Registro Oficial No. 801, el 3 de noviembre de 1908. (Pazmiño, s.f.)

Esta nueva normativa marcó un gran avance en cuanto al procedimiento administrativo previsto con anterioridad ya que instituyó una nueva figura jurídica como el derecho de oposición y la nulidad del registro de una marca. Por otro lado, se delegó la potestad administrativa para controlar, regular y examinar el registro de las marcas al Ministerio de Hacienda, el cual otorgó las primeras concesiones de títulos de propiedad sobre marcas de origen extranjero en el Ecuador. (Bolaños, 2014)

Esta ley de 1908 permaneció sin modificaciones hasta el 20 de agosto de 1910 que se incorpora el derecho de prioridad, es decir, el derecho que posee el solicitante de una marca que ya ha presentado su solicitud con anterioridad en otro país parte del Convenio de la Unión de Paris de 1883 para que se tome en cuenta la fecha anterior y tenga prioridad sobre otras solicitudes.

El 21 de septiembre de 1928 se expide una tercera Ley de Marcas con la cual se estableció que para la solución de controversias se debía seguir mediante juicio verbal sumario a diferencia de las leyes anteriores que contemplaban el juicio ordinario. Esta ley sufrió varias reformas mediante decretos ejecutivos hasta el 21 de octubre de 1961 que se codifica la ley de marcas y es publicada en el Registro Oficial No. 353. Una reforma importante sucede en el año de 1963 ya que determinó que el derecho sobre la marca se adquiría ya no por su registro sino por el uso de la misma. Así también, en 1964 se implementa el uso de la Gaceta de Propiedad Industrial para publicar los registros de marcas. (Bolaños, 2014)

Por última ocasión previo a la emisión de la Ley de Propiedad Intelectual, mediante decreto ejecutivo No. 1257 de 10 de marzo de 1977 se crea una nueva ley de marcas que engloba de forma extensiva los derechos de propiedad intelectual e industrial.

Por otro lado, el Ecuador adopta la Clasificación Internacional de Marcas de Fábrica y de Servicios NIZA a partir del 28 de julio de 1981 mediante Acuerdo Ministerial No. 519. (Pazmiño, s.f.)

Finalmente, en 1998 se emite la Ley de Propiedad Intelectual en la cual se agrupan por primera vez todas las ramas de propiedad intelectual y que a su vez crea el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual o también conocido como IEPI.

1.2. Órgano Estatal destinado a proteger los derechos de Propiedad Intelectual

1.2.1. Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual

A medida que los derechos de propiedad intelectual comienzan a ser un tema de interés en las personas pero además dejan de ser un asunto que atañe únicamente a particulares es que el Estado ecuatoriano se ve en la necesidad de crear una institución que concentre todas las áreas dedicadas a proteger los derechos de propiedad intelectual.

Antes de su creación, existían áreas especializadas dentro de distintas instituciones públicas destinadas a la regulación y administración de los temas atinentes a propiedad intelectual; así por ejemplo lo que implicaba derechos de autor estaba bajo la responsabilidad del Ministerio de Educación, los derechos de propiedad industrial a cargo del Ministerio de Industrias y las Obtenciones Vegetales regidas por el Ministerio de Agricultura. (Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, 2010)

En 1998 entra en vigencia la nueva Ley de Propiedad Intelectual, publicada en el registro Oficial No. 320 con la cual queda instaurado el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual IEPI, el cual comienza a operar oficialmente a partir del año 1999.

El artículo 346 de la Ley de Propiedad Intelectual de 1998 mandó: *"Créase el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual IEPI, como persona jurídica de derecho público, con patrimonio propio, autonomía administrativa, económica, financiera y operativa, con sede en la ciudad de Quito".* (Ley de Propiedad Intelectual, 1998)

Así también, dentro del Reglamento a la Ley de Propiedad Intelectual (1999) se estableció que el IEPI sería la oficina nacional competente para ejercer las atribuciones señaladas dentro de esa Ley y las decisiones de la Comunidad Andina. [7]

[7] Art. 1 de la Ley de Propiedad Intelectual. - El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI) ejercerá las atribuciones y competencias establecidas por la Ley de Propiedad Intelectual.

Es así que desde el año 1998 hasta 2018, el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual o IEPI fue el organismo competente para regular, proteger y promover los derechos de propiedad intelectual dentro del territorio ecuatoriano y a su vez, velar por el cumplimiento de la normativa vigente, así como tratados y convenios internacionales reconocidos dentro de esta materia.

El 28 de diciembre de 2006, la Ley de Propiedad Intelectual de 1998 es reformada y se publicó en el Registro Oficial No. 320. Sin embargo, en su artículo 3 continuó contemplando al Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual como *"el organismo administrativo competente para propiciar, promover, fomentar, prevenir, proteger y defender a nombre del Estado ecuatoriano, los derechos de propiedad intelectual reconocidos en la presente Ley y en los tratados y convenios internacionales (...)."* (Ley de Propiedad Intelectual, 2006) Durante varios años, el IEPI fue el organismo administrativo que en nombre del Estado concentró, dirigió y tuteló la expresión de las ideas consideradas como derechos de propiedad intelectual, siendo ésta un pilar fundamental dentro de la estructura del Estado que además de funcionar autónomamente capta el interés nacional como extranjero.

1.2.1.2. Organización

El Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual fue creado con la finalidad de concentrar en este las distintas ramas que regula la ley y de esta manera, ser una entidad eficiente en la administración, control y fiscalización de los derechos de propiedad intelectual, propiedad industrial y obtenciones vegetales.

Esta institución estuvo conformada por los siguientes órganos: a) El Presidente; b) el Consejo Directivo; c) El Comité de Propiedad Intelectual; d) la Dirección Nacional de Propiedad Industrial; e) la Dirección Nacional de Derecho de Autor y Derechos Conexos; y f) la Dirección Nacional de Obtenciones Vegetales. (Art. 347 de la Ley de Propiedad Intelectual, 1998)

En primer lugar, el Presidente era el responsable de la gestión técnica, financiera y administrativa del IEPI. Entre sus funciones más importantes se encontraban representar legalmente al IEPI, velar por el cumplimiento y aplicación de las leyes y convenios internacionales sobre propiedad intelectual, formular el presupuesto anual, designar y remover directores

El IEPI será considerado como la oficina nacional competente para los efectos previstos en las decisiones de la Comisión de la Comunidad Andina.

generales, proponer estrategias para las negociaciones internacionales en materia de propiedad intelectual, absolver consultas sobre la aplicación de normas y demás.

En segundo lugar, el Consejo Directivo era el órgano de control y de consulta del instituto que cumplía con fijar y aprobar tasas, dictaminar sobre proyectos de reforma a la ley, reglamentos o convenios, designar los miembros del Comité de Propiedad Intelectual, así como, dictar normas que considere necesarias para el cabal cumplimiento de la ley.

En tercer lugar, el Comité de Propiedad Intelectual era el encargado de tramitar y resolver: consultas de Directores Nacionales sobre oposiciones, recursos de apelación y revisión, y solicitudes de cancelación de la concesión o registro.

Dado que el Comité era la entidad encargada de la sustanciación y resolución de recursos, es de interés en esta investigación analizar el desempeño de sus funciones ya que el problema nace de la posibilidad de interponer de un recurso que es de conocimiento y competencia de este órgano y será desarrollado con detalle en el siguiente capítulo.

Por otra parte, las Direcciones Nacionales están a cargo de la aplicación administrativa de la ley y demás normas legales sobre propiedad intelectual e industrial. Es importante recalcar que dichas direcciones no fueron eliminadas una vez instaurado el SENADI y por ello, sus funciones permanecen siendo las mismas.

La Dirección Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos es la responsable de administrar, promover y proteger los derechos de autor y derechos conexos en todas sus manifestaciones.

La Dirección Nacional de Obtenciones Vegetales y Conocimientos Tradicionales es el área a cargo de la regulación, promoción y protección de diversos tipos de variedades vegetales con características nuevas y uniformes creadas por el obtentor, así como también de la protección de saberes ancestrales que han sido desarrollados por comunidades o pueblos indígenas a partir de su entendimiento de la naturaleza.

Finalmente, tenemos a la Dirección Nacional de Propiedad Industrial. Esta Dirección Nacional tiene las funciones de regulación, promoción y protección de marcas, nombres

comerciales, lemas comerciales, apariencias distintivas, patentes de invención, diseños industriales, modelos de utilidad u otras formas de propiedad intelectual.

1.2.1.2. Funciones

El Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual fue creado como una entidad de derecho público con personería jurídica, patrimonio propio, autonomía administrativa económica, financiera y operativa con sede en la ciudad de Quito. (Ley de Propiedad Intelectual, 1998)

Entre sus funciones contempladas en el artículo 346 de esta ley (1998), encontramos:

a) *Propiciar la protección y la defensa de los derechos de propiedad intelectual, reconocidos en la legislación nacional y en los Tratados y Convenios Internacionales.*

Dado que los derechos de propiedad intelectual se encuentran amparados en la Constitución es evidente que esta es y haya sido una de las atribuciones que tenía el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual siendo la entidad delegada por el Estado para actuar en su representación en defensa y protección de estos derechos. Dicha función la cumplía a través de las distintas direcciones nacionales que la componían según el área especializada.

Pese a que el IEPI ahora se transformó en SENADI, esta continúa siendo una de sus principales funciones y es fundamental reconocer la importancia del cumplimiento eficaz de la misma ya que los administrados dependerán de su buena o mala gestión en el reconocimiento de sus derechos.

b) *Promover y fomentar la creación intelectual, tanto en su forma literaria, artística o científica, como en su ámbito de aplicación industrial, así como la difusión de los conocimientos tecnológicos dentro de los sectores culturales y productivos.*

Desde la creación del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, no fueron muchas las acciones tomadas para lograr que esto se lleve a cabo principalmente en cuanto a la explotación nacional literaria, artística y científica. Si bien es cierto, existió un gran avance respecto al conocimiento y entendimiento de los ciudadanos sobre los de derechos de propiedad intelectual e

industrial, sin embargo, aún hay varias barreras que impiden una explotación profunda de esta materia.

En este sentido, el IEPI era considerado como una de las instituciones más importantes en la transformación de la matriz productiva ya que la propiedad intelectual es uno de los elementos clave en este proceso por cuanto el Estado pretende que estas creaciones contribuyan a generar políticas públicas adecuadas para la creación de conocimiento y a equilibrar el Sistema de Propiedad Intelectual, y con ello, la inversión. (Propiedad Intelectual, 2014)

c) *Prevenir los actos y hechos que puedan atentar contra la propiedad intelectual y la libre competencia, así como velar por el cumplimiento y respeto de los principios establecidos en esta Ley.*

Es necesario recalcar que, la importancia de esta atribución respondía y responde a la necesidad de que los derechos consagrados constitucionalmente se hagan efectivos y ya que, al ser la entidad delegada por el Estado, es su deber tomar las acciones pertinentes para la tutela de los mismos.

En definitiva, el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual como el organismo administrativo designado fue el principal propulsor de la explotación de la propiedad intelectual en el país desde su creación en 1998. Fue el encargado de la administración, control y protección de los derechos de propiedad intelectual, propiedad industrial y obtenciones vegetales.

Sin embargo, con la emisión del nuevo Código se dispuso la creación de una nueva entidad pública que hará las veces de esta.

Es así que el nuevo Código Orgánico de la Economía Social de Conocimientos, Creatividad e Innovación, dentro de su disposición transitoria tercera manda que:

> *El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, así como toda la institucionalidad creada mediante la Ley de Propiedad Intelectual, publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 426 de 28 de diciembre de 2006 (ver...), existirá hasta que se establezca mediante el correspondiente Decreto Ejecutivo, la nueva autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales, encargada de la regulación, gestión y control de los derechos intelectuales y de los conocimientos tradicionales, perteneciente a la Función Ejecutiva y adscrita a la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, en un plazo que no podrá exceder de 90 días contados desde la vigencia del presente Código* (COESCC, 2016)"

Según esta disposición, el Presidente tenía un plazo de 90 días para crear la nueva Institución Pública que reemplazaría al Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, contados a partir del 16 de diciembre de 2016 desde la vigencia este Código. No obstante, el 20 de abril de 2017 el IEPI aún continuaba en funciones y el Ejecutivo no se pronunciaba al respecto.

No fue sino hasta el 18 de abril de 2018 que mediante decreto presidencial No. 356 fue creado el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI) en reemplazo del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual.

1.2.2. Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI)

El Servicio Nacional de Derechos Intelectuales ha sido creado como un organismo técnico de derecho público adscrito a la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT), competente en materia de propiedad intelectual y cuyas atribuciones engloban la regulación, gestión y control de los derechos intelectuales, así como la protección de los conocimientos tradicionales.

En este sentido, el IEPI era una entidad con patrimonio propio, autonomía administrativa, económica, financiera y operativa de cualquier otra institución del Estado, opuesta por completo al actual SENADI que es un órgano con rango de subsecretaría general con nivel administrativo y políticamente inferior a la SENESCYT y, por tanto, sujeto a su autoridad.

Dado que la Institución permanece siendo la misma en esencia, el SENADI continúa ejecutando sus funciones con normalidad. Sin embargo, se debe observar de cerca al nuevo Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales ya que es quien cumplirá con las atribuciones del antes denominado Comité de Propiedad Intelectual y que resultan de interés en esta investigación.

1.2.2.1. Organización

De acuerdo con el artículo 2 reformado por el decreto 356 del Reglamento del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación (2018), la estructura interna del SENADI se divide en los siguientes órganos: a) Dirección General, b) Derechos de Autor y Derechos Conexos, c) Propiedad Industrial, d) Obtenciones Vegetales y Conocimientos Tradicionales, e) Gestión y Promoción de los Derechos Intelectuales, y f) Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales.

La Dirección General es quien ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial del SENADI y dada la inexistencia de normas que determinen sus funciones se entiende que esta asume las mismas atribuciones antes ejercidas por el Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, es decir, vigilar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en las leyes y convenios internacionales sobre propiedad intelectual, proponer estrategias para negociaciones internacionales en materia de propiedad intelectual, designar y remover directores, absolver consultas sobre aplicación de normas de esta materia, ordenar medidas en frontera y la formulación de presupuesto anual. Sin embargo, se debe mencionar que parte de su financiamiento proviene de los recursos asignados por el Estado dado carece de autonomía financiera y económica. [8]

Además, se destaca que el Director General del SENADI es elegido por el titular del SENESCYT a diferencia del Presidente del IEPI, quien era designado por el Presidente de la República.

Por otro lado, los órganos de Derechos de Autor y Derechos Conexos, Propiedad Industrial, y Obtenciones Vegetales y Conocimientos Tradicionales parecen ser los mismos y, por tanto, ejecutan las mismas funciones que las direcciones ya existentes como parte del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual que además ya fueron mencionadas en el acápite 2.1.2.

Respecto al órgano de Gestión y Promoción de los Derechos Intelectuales no hay mucho por decir ya que aún no se encuentran normadas sus atribuciones. Sin embargo, por su denominación, se puede inferir que se encargará de promover la innovación en el país y así incrementar la afluencia de registros de los distintos derechos intelectuales.

Finalmente, el órgano Colegiado de Derechos Intelectuales está conformado por al menos seis miembros designados los primeros tres y sus suplentes por el SENESYCT, y sus otros tres miembros y sus respectivos suplentes por el SENADI, tomando en cuenta que para la sustanciación y resolución de procedimientos administrativos únicamente se designa a un tribunal mediante sorteo. (Art. 6, Decreto No. 356)

[8] **Artículo 5.- Dirección General. -** El Servicio Nacional de Derechos Intelectuales estará representado legal, judicial y extrajudicialmente por el Director General, el cual será de libre nombramiento y remoción, designado por el titular de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.

En relación a las atribuciones otorgadas a este nuevo órgano colegiado, el artículo 7 del Decreto Presidencial 356 establece las siguientes:

1. *"Tramitar y resolver los recursos administrativos establecidos en el ordenamiento jurídico para los asuntos de competencia del SENADI en materia de derechos intelectuales;*
2. *Tramitar y resolver las acciones de cancelación del registro de derechos de propiedad intelectual;*
3. *Tramitar y resolver las acciones de nulidad de derechos de propiedad intelectual; y,*
4. *Ejercer las demás atribuciones previstas en el ordenamiento jurídico."*

Respecto a los recursos administrativos, el Código de Ingenios no estipula una enumeración de cuáles serían estos, sino que hace referencia que frente a las resoluciones o actos administrativos emitidos por el SENADI son susceptibles de interposición los recursos administrativos y judiciales contemplados en el ordenamiento jurídico. (Art. 597 del Código de Ingenios)

En este sentido, el Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva (2000) contemplaba tres tipos de recursos: a) recurso de apelación, b) recurso de reposición, y c) recurso extraordinario de revisión.

Sin embargo, desde el 7 de julio de 2018 entró en vigencia el Código Orgánico Administrativo (COA) que derogó al ERJAFE y se debe destacar que de acuerdo con el artículo 219 de este Código se eliminó el recurso de reposición dejando únicamente a los administrados el recurso de apelación y extraordinario de revisión. De modo que, será interesante analizar la actuación del Órgano Colegiado frente a esta transición entre el ERJAFE y el COA en cuanto a la aceptación, sustanciación y resolución de recursos, más aún cuando se trate de trámites anteriores a la vigencia no solo del Código Orgánico Administrativo sino también del Código Orgánico de la Economía Social de Conocimientos.

1.2.2.2. Funciones

El Servicio Nacional de Derechos Intelectuales es la entidad competente en materia de propiedad intelectual que además de ejercer las facultades de regulación, gestión y control también tiene a su cargo la prestación de los servicios de adquisición y ejercicio de derechos intelectuales.

Las funciones del SENADI se encuentran establecidas en el artículo 11 del Código de Ingenios recientemente reformado mediante decreto presidencial No. 356, y son 18 en su totalidad, entre las cuales se encuentran:

> *(...)*
>
> *5. Tramitar y resolver las peticiones, reclamos y recursos administrativos sometidos a su conocimiento y conforme a las competencias establecidas en el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, en materia de propiedad intelectual y de los conocimientos tradicionales; y subsidiariamente en las normas generales sobre procedimientos administrativos.*
>
> *11. Garantizar, en el ámbito de sus competencias, la adquisición y ejercicio de los derechos de propiedad intelectual, de conformidad con el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, su Reglamento General y demás normativa de aplicación. (...) (*COESCC, 2016)

Esencialmente, el SENADI permanece siendo la misma institución destinada a la protección de los derechos intelectuales cuya finalidad es promover la creación e innovación en el país. Frente a esto, las dos atribuciones arriba destacadas juegan un papel fundamental ya que depende de su cabal cumplimiento para que los derechos de propiedad intelectual sean protegidos.

En primer lugar, la función de tramitar y resolver las peticiones, reclamos y recursos administrativos toma relevancia ya que, a través de ella, los administrados pueden ejercer su derecho a la tutela judicial efectiva y así ver garantizado su derecho a recurrir frente a decisiones que impidan la protección de signo distintivo, invención, producto y demás. De tal modo, que bajo el desempeño de esta función se desenvuelve la presente investigación

Así también, la atribución No. 11 otorgada mediante el decreto presidencial convierte al SENADI en la entidad responsable de ejecutar medidas que aseguren la efectiva adquisición y ejercicio de los derechos de propiedad intelectual.

1.3. Marcas: Procedimiento de Registro

A partir de la creación del IEPI hasta la actualidad se han reconocido y aprobado miles de marcas, patentes de invención, derechos de autor, obtenciones vegetales y demás. Según esta entidad (2014), cada mes se registran entre 1.300 y 1.500 marcas en Ecuador e incluso ha llegado a la cifra de 1.800 marcas. (Propiedad Intelectual, 2014, p.90)

Refiriéndome en particular a las marcas, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) define que *"las marcas pueden consistir en una palabra o una combinación de palabras, letras y cifras como también dibujos, símbolos, características tridimensionales, sonidos, fragancias o tonos de color utilizados como características distintivas"* (OMPI, 2014). Por tanto, aquel producto o servicio que no cumpla con el requisito de distintividad no es considerado una marca y sería inútil comenzar el trámite para su registro.

Las marcas simbolizan el prestigio alcanzado por una organización comercial o persona natural de acuerdo al nivel de preferencia en el consumidor por esto requiere mayor protección judicial que únicamente es posible mediante su registro en el organismo gubernamental delegado al que, por lo general, se denomina Oficina de Marcas. (Arrabal, 2000; Albán, 2013)

Desde el año 1999 en Ecuador, el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual funcionó como la Autoridad Nacional Competente en materia de derechos propiedad intelectual que sin lugar a duda fue creciendo conforme al pasar del tiempo y a la evolución constante de la sociedad dentro del marco de innovación tecnológica e intelectual.

Partiendo desde sus primeros años de gestión, el IEPI se encontraba regido inicialmente por la Decisión del Acuerdo de Cartagena No. 344 que luego fue sustituida por la Decisión 486 denominada "Régimen Común sobre Propiedad Industrial". Bajo este marco internacional regulatorio fueron creadas la Ley de Propiedad Intelectual de 1998 y el reglamento a la ley posteriormente emitido el 1 de febrero de 1999 de modo que, el procedimiento de registro de una marca está básicamente plasmado en dichos instrumentos internacionales de los que Ecuador es parte junto con la legislación nacional.

El 28 de diciembre de 2006, se resuelve expedir una codificación de la Ley de Propiedad Intelectual, la cual dejó de contemplar temas referentes a la información no divulgada y a la competencia desleal. Por otro lado, esta ley no sufre modificaciones en cuanto al contenido esencial sobre los diversos derechos de propiedad intelectual y, por ende, el procedimiento de registro de una marca continuó siendo el mismo.

Asimismo, el 01 de abril de 2009 se resuelve reformar el Reglamento a la Ley de Propiedad Intelectual vigente desde 1999, el cual no experimentó cambios en relación al procedimiento previamente establecido para el registro de una marca.

Tiempo después, se emite el nuevo Código Orgánico de la Economía Social de Conocimientos que, verdaderamente, incorpora reformas en la normativa sobre la generación del conocimiento, las nuevas tecnologías, propiedad intelectual, los derechos de autor, conocimientos ancestrales, software libre en la educación, entre otros. En cuanto al procedimiento de registro de signos distintivos, patentes, diseños industriales, modelos de utilidad y obtenciones vegetales, este Código no incorpora nada nuevo a lo previsto antes en las distintas normas sujetándose a la Decisión 486.

1.3.1. Búsqueda Fonética o de antecedentes marcarios

En un primer momento antes de iniciar el procedimiento de registro de una marca es opcional realizar una búsqueda de antecedentes marcarios o búsqueda fonética para determinar la posible registrabilidad o no de la marca ya que nos permite visualizar y verificar si existen marcas similares o iguales ya registradas. Sin embargo, los resultados que arroje esta búsqueda no son por completo confiables pues existe la posibilidad de que la marca esté acompañada por un logotipo o sea solamente un diseño carente de cualquier denominación lo cual no será identificado en una búsqueda fonética. De hecho, se agotaría únicamente en este aspecto, dejando de lado el principal factor de confusión que es el gráfico-visual.

La Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) realizó ciertas conclusiones en relación al alcance que podría tener una búsqueda fonética antes de registrar un signo, tal como lo menciona en su página web a continuación:

> (…) Debe asegurarse que la marca que ha escogido no haya sido registrada ni utilizada antes por otra empresa para comercializar el mismo producto o uno similar. Es decir que hay que verificar que la marca que se prevé registrar o utilizar esté disponible. Para hacerlo, es importante realizar lo que se denomina "**búsqueda de disponibilidad de la marca**"; para mayor prudencia conviene incluir en la búsqueda más de una marca, de manera de incrementar la probabilidad de que al menos una de ellas esté disponible. (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, p. 2, s.f.) (El resaltado me pertenece)

Pese a que la búsqueda fonética es un procedimiento opcional para iniciar el trámite sí es recomendable que el peticionario lo realice de forma que evidencie los potenciales, debilidades o falta de distintividad, perceptibilidad y/o representación gráfica de su marca para que no incurra en gastos y pérdida de tiempo innecesario.

En la actualidad es posible dividir este procedimiento en tres etapas que se mantienen pero que han variado pequeños detalles conforme el tiempo y las cuales describiremos con mayor precisión a continuación:

1.3.2. Procedimiento de registro desde 1999 hasta diciembre de 2016

Respecto al procedimiento de registro, se debe tomar en cuenta que la Decisión 486 es la norma supranacional que contiene todas las disposiciones relativas a la propiedad industrial y frente a la cual está sujeta nuestra legislación nacional.

En este sentido, la Decisión 486 no ha sido modificada contrario a nuestras leyes y sus reformas por lo que el análisis siguiente será desarrollado en virtud de la evolución de la legislación, aclarando que este proceso permanece igual a través del tiempo con ciertas variaciones en cuanto a su forma.

1.3.2.1. Solicitud de registro

Inicialmente, el procedimiento de registro de marcas se lo tramitaba de forma física, es decir, que, desde la solicitud, documentos o cualquier otro escrito pertinente tenía que ser ingresado desde las ventanillas de acceso a la información del IEPI y a su vez estos eran dirigidos a las distintas direcciones y áreas correspondientes al tema tratado en cada documento.

El proceso iniciaba ingresando la solicitud de registro ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial. Esta solicitud debía ir firmada por el peticionario y por un abogado patrocinador.

La marca solicitada debe enmarcarse únicamente en una sola clase internacional de productos o servicios reuniendo los requisitos establecidos en el artículo 138 de la Decisión 486 y artículo 33 del reglamento a la Decisión 486, en concordancia con los artículos 201 y 202 de la Ley de Propiedad Intelectual de 1998 y el artículo 59 del Reglamento de esta ley, mismos que son:

a) El petitorio;

b) La reproducción de la marca, cuando se trate de una marca denominativa con grafía, forma o color, o de una marca figurativa, mixta o tridimensional con o sin color;

c) Los poderes que fuesen necesarios;

d) El comprobante de pago de las tasas establecidas;

e) Las autorizaciones requeridas en los casos previstos en los artículos 135 y 136, cuando fuese aplicable; es decir, cuando se requiera consentimiento expreso del titular de la marca que pretenda ser solicitada por un tercero.

f) De ser el caso, el certificado de registro en el país de origen expedido por la autoridad que lo otorgó.

Los demás establecidos en el reglamento, entre los cuales se encuentran:

- La reproducción de la marca y cinco etiquetas, cuando contenía elementos gráficos, o cualquier otro medio que permitía la percepción y representación de la marca.
- El documento que acreditaba la representación del solicitante, si fuere del caso; y,
- En el caso de marcas colectivas, se acompañaba además copia de los estatutos de la asociación, organización o grupo de personas que solicitó el registro de la marca colectiva; copia de las reglas para el control de los productos o servicios; la indicación de las condiciones y la forma como la marca colectiva debe utilizarse; y, su lista de integrantes.

De manera semejante, estos requisitos se encontraban plasmados en los artículos 201 y 202 de la Ley de Propiedad Intelectual de 2006 y el artículo 59 del reformado reglamento sin cambios o modificaciones en los requisitos de ingreso.

Habiendo reunido todos estos elementos mencionados era factible iniciar el trámite de registro ante el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual para que la Autoridad proceda a efectuar el examen de forma verificando que la marca solicitada cumpla con todos los requisitos de ley vigentes.

No obstante, el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual implementó el sistema de solicitudes en línea a partir del 2 de mayo de 2014 conforme con la política gubernamental “cero papeles”. Desde ese entonces, los usuarios o peticionarios inician el trámite de registrabilidad a través de la página web oficial del IEPI con la finalidad de agilitar los procesos e insertarse en la era de la digitalización según lo afirmado por la Institución. (Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, 2014)

A fin de que este nuevo sistema se ejecute con efectividad y sin mayor dificultad, el IEPI puso a disposición de los usuarios un instructivo sobre las solicitudes en línea que se encuentra en la página web oficial de la institución. En breves rasgos, mencionaré los pasos a seguir conforme al sistema virtual implementado por el IEPI contemplados en el instructivo.

Para este proceso se requiere ingresar a la página web del IEPI con el usuario y contraseña previamente creados y procedo a llenar el formulario de solicitud con los datos que correspondan a la marca que deseo registrar. Una vez culminado este proceso, se genera un comprobante de pago que debe ser cancelado en cualquier ventanilla del Banco Pacífico y el proceso finaliza cuando una vez efectuado el pago el sistema me habilita a enviar la solicitud asignándole fecha y número de trámite con los cuales se ha iniciado el proceso.

Dicho brevemente, la solicitud de registro de una marca debía cumplir con todos los requisitos exigidos en los instrumentos internacionales, ley nacional y reglamento que pese a las reformas sufridas en la legislación nacional durante los últimos años permanecieron iguales hasta su derogación, sin ocasionar mayores alteraciones a este procedimiento.

1.3.2.2. Examen de forma

Una vez ingresada la solicitud, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial era la encargada de examinar y verificar que la solicitud cumpla con todos los requisitos formales correspondientes en un plazo máximo de 15 días hábiles desde la presentación de la solicitud y si, la solicitud cumplía con todos los aspectos formales se ordenaba su publicación por una sola vez en la Gaceta de Propiedad Intelectual. De lo contrario, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial debía notificar al peticionario para que en el término de 30 días subsane las irregularidades. (Decisión 486; Ley de Propiedad Intelectual, 1998; Ley de Propiedad Intelectual, 2006)

Ahora bien, si el peticionario no subsanaba las observaciones realizadas por la Autoridad dentro del plazo establecido, la solicitud era rechazada de inmediato conforme con el artículo 206 de la Ley de Propiedad Intelectual de 1998 y 2006.

En este sentido, la Ley de Propiedad Intelectual de 1998 y 2006, en concordancia con la Decisión 486, también preveían la facultad de que el peticionario pueda modificar la solicitud

inicial pero solamente en sus aspectos de forma o errores materiales en cualquier momento del trámite.

Es necesario recalcar que dentro de esta instancia el funcionario a cargo del trámite únicamente debía verificar el cumplimiento de las solemnidades formales antes detalladas mas no realizar un control de fondo sobre la registrabilidad o no de la marca solicitada ya que la finalidad de este proceso es filtrar en la medida de lo posible todas las solicitudes que no cumplan con los requisitos marcados por la ley.

A partir de mayo de 2014 hasta la actualidad, la solicitud es ingresada en línea y reúne los mismos datos que una solicitud física, y de igual manera que el proceso anterior, mientras no se pague el comprobante generado por el sistema no es registrada la solicitud y, por tanto, no se asigna un número de trámite y fecha de ingreso.

Una vez ingresada la solicitud, la Ley de Propiedad Intelectual de 2006 suponía un término de 15 días para que el órgano de control realice el examen formal el cual no se cumple en la actualidad.

Respecto a ello, el nuevo Código de Ingenios, así como su reglamento no mencionan en lo absoluto el tiempo previsto para la realización del examen de forma por lo que acudimos al artículo 144 de la Decisión 486 que ordena el término de 15 días para efectuar el examen. Sin embargo, como suele ocurrir en algunas ocasiones, estos términos no son siempre acatados con rectitud y son varios los casos de trámites iniciados que han tardado más del tiempo previsto en la ley.

Lo cierto es que en las solicitudes en línea resulta ineficaz el examen de forma tomando en cuenta que el sistema no te permite enviar una solicitud sino se han llenado todos los campos de información obligatorios, es decir, todos. Incluso lo que está sucediendo es que algunos de los documentos (poder, prioridad, documento de cesión, etc.) ingresados junto con la solicitud son requeridos nuevamente por el SENADI; así que, además de ser ineficaz también es impreciso.

De hecho, el problema latente en varias solicitudes es que el examen de forma se realiza tardíamente y ocurre que en muchos casos la prioridad no ha sido presentada dentro de los nueve meses que determina la Decisión 486 y esta notificación del examen es posterior a dicho plazo. En otras palabras, esto implica la pérdida de la prioridad invocada pero también advierte que los funcionarios no han actuado diligentemente por lo que es obligación de solicitante o abogado

patrocinador estar alerta al ingreso de estos documentos antes de la culminación del tiempo concedido para hacerlo.

Así también, se observa que los requisitos presentados junto con la solicitud son ingresados en línea, lo cual ha generado problemas en cuanto al envío, visualización y recepción de los documentos ya que se reciben usualmente notificaciones del SENADI requiriendo nuevamente su presentación. Esto es perjudicial por cuanto dilata el proceso y requiere mayores esfuerzos del solicitante al presentar mediante escrito los documentos que aparentemente faltan.

Finalizado el examen de forma, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial elabora una boleta donde constan los documentos faltantes en la solicitud, la cual es notificada mediante el casillero virtual creado en el portal web del IEPI, ahora denominado SENADI.

1.3.2.3. Examen de Registrabilidad

Habiendo sido publicada la marca, cualquier persona que tenga interés podía presentar la oposición al registro solicitado dentro de los 30 días posteriores a su publicación pudiendo también solicitar una ampliación de 30 días adicionales para fundamentar dicha oposición, de conformidad con el artículo 208 de ambas normativas.

Posterior a ello, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial notificaba al solicitante para que en el término de 30 días conteste a la oposición si lo consideraba conveniente y vencido este plazo, la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual analizaba la oposición y resolvía sobre la concesión o denegación del registro de la marca.

Si por el contrario, no se presentaba oposición al registro de la marca dentro del término pertinente, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial procedía a realizar el examen de registrabilidad pertinente para así otorgar o denegar el registro de la marca solicitada.

Este examen ocupa un papel fundamental dentro del procedimiento de registro por cuanto es de obligatorio cumplimiento por parte del IEPI antes de conceder el registro. Este consiste en una exhaustiva evaluación del signo distintivo solicitado dentro del cual se analiza si este no incurre en algunas de las causales de irregistrabilidad contempladas en los artículos 196 y 197 de ambas normativas en concordancia con los artículos 135 y 136 de la Decisión Andina 486.

Además, la Autoridad debía verificar que el signo no coincida o se asemeje a marcas solicitadas o registradas con anterioridad y no esté destinada a proteger a los mismos productos o servicios, de manera que incurra en un riesgo de confusión para el consumidor y contravenga los derechos de terceros. (Proceso 010-IP-2013, 2013)

Por lo general, el IEPI tardaba varios meses incluso años para realizar este exhaustivo examen y decidir sobre la concesión o negación del registro pues como lo manifiesta Alfonso Lloreda (1956) "es una garantía oficial en favor de todas las personas a quienes puede afectar el registro de una marca violatoria de derechos previamente adquiridos." (p. 59).

Una vez otorgado el registro de la marca, esta tiene una duración de diez años a partir de la fecha de su concesión y puede ser renovada por períodos sucesivos de diez años de acuerdo con el artículo 365 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación en concordancia con la Decisión 486.

De esta manera concluye el trámite de registro de la marca ante el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, sin dejar de mencionar que estas decisiones son actos administrativos y pueden ser susceptibles de la interposición de los recursos de reposición, apelación y revisión por parte del solicitante y, por tanto, dejar abierta la posibilidad de la concesión o no del signo distintivo, y es el tema que abordaremos en lo posterior.

1.3.3. Procedimiento de registro de marcas desde la entrada en vigencia del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación (Código de Ingenios)

El nuevo Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, en adelante llamado Código de Ingenios, contiene prácticamente la misma normativa dentro de su capítulo de Marcas que la derogada Ley de Propiedad Intelectual. Sin embargo, se puede resaltar que el nuevo Código optó por acoplar sus artículos tal como se encuentran descritos en la Decisión 486 además de añadir otros cambios que se desarrollarán más adelante.

Hay que destacar que el Código de Ingenios entre sus disposiciones ha insertado nuevos signos que pueden ser registrados como marcas entre los cuales están los relieves y texturas perceptibles por el sentido del tacto y también las animaciones, gestos y secuencias de movimientos. (Art. 359, COESCC)

Por otro lado, respecto de las prohibiciones absolutas sobre marcas que no pueden ser registradas, incluye la posibilidad de que 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 si puedan ser registradas solo cuando no induzcan a confusión sobre un algún vínculo entre el solicitante y el estado u organización. Esta prohibición no está contemplada en la Decisión 486.

Además, se incluye la prohibición de que una marca reproduzca o imite el nombre del Estado, los gobiernos locales o sus símbolos oficiales, así como los nombres, siglas y símbolos oficiales de las instituciones, organismos y entidades públicas, o los signos que constituyan marca país, salvo que su registro se solicite por la autoridad competente. (Art. 360, numeral 14, COESCC)

Así también, prohíbe las marcas que 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 las marcas que contengan la denominación de una especialidad tradicional garantizada protegida. (Art. 360, numeral 16 y 19, COESCC)

En cuanto a las prohibiciones relativas, incluye aquellas que consistan, contengan o reproduzcan medallas, premios, diplomas u otros galardones, salvo por quienes los otorguen. (Art. 361, numeral 9, COESCC)

Cabe destacar que el Código de Ingenios conservó la figura de las sub-licencias para los titulares de derechos de propiedad industrial y de obtenciones vegetales tal como se encontraba previsto en la Ley de Propiedad Intelectual. Además, aumento una causal de nulidad de relativa que va de la mano con la ya existente sobre la mala fe y esta es: "*cuando la adquisición hubiese sido efectuada para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal."* (Art. 389, COESCC)

En este sentido, se advierte que el Código de Ingenios es una ley de rango inferior al Acuerdo de Cartagena y de la normativa supranacional relacionada del cual Ecuador es parte; esto implica que debe observar los principios imperativos impuestos por el orden jurídico internacional y, por tanto, el Estado queda obligado por el Derecho Internacional.

De modo que, si el derecho interno pasa por alto lo dispuesto por el convenio internacional existirá una violación del mismo y es el caso que el Código de Ingenios contempla una excepción a una prohibición absoluta de registro de marca según la Decisión 486 así como incorpora nuevas prohibiciones.

Respecto de la Ley de Propiedad Intelectual, se destaca: a) la inclusión del listado de tipo de marcas que se pueden registrar de acuerdo con la establecida por la Decisión 486 (art. 359, COESCC); b) incorpora en las prohibiciones absolutas aquellas marcas que contengan una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas; y al mismo tiempo permite la posibilidad de registro de formas tridimensionales de envases de productos (art. 360, COESCC); c) la prohibición de registro de marcas que consistan en nombre de comunidades indígenas, afroamericanas o locales y denominaciones, palabras, letras, caracteres o signos utilizados para distinguir sus productos, servicios o la forma de procesarlos, o que sea la expresión de su cultura o el nombre de sus conocimientos tradicionales, salvo que la solicitud sea presentada por la propia comunidad o con su consentimiento expreso (art. 36, COESCC); d) la facultad de la Autoridad Competente a denegar el registro en caso de tener indicios razonables de competencia desleal (art. 362, COESCC); e) la limitación de los derechos conferidos por el registro de la marca (art. 367, COESCC); f) la prohibición de comercialización de productos y servicios identificados con una marca extranjera que sea idéntica o similar a una marca registrada en el país salvo que exista un acuerdo (art. 372, COESCC); g) la prohibición de cancelación del registro de la marca si difiere de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a elementos que no alteren su carácter distintivo (art. 381, COESCC); h) la cancelación o limitación del alcance del registro de una marca que se haya convertido en un signo común o genérico (art. 385, COESCC); i) ampliación del término a 60 días para contestar a una acción de cancelación (art. 386, COESCC); y j) la solicitud de nulidad del registro de una marca a través de una acción de nulidad (art. 388, COESCC).

Habiendo mencionado los cambios insertados en el nuevo ordenamiento, es pertinente referirme específicamente al procedimiento de registro de una marca según este.

Para empezar, el Código de Ingenios a diferencia de la Ley de Propiedad Intelectual no incluye el procedimiento de registro entre sus artículos, sino que remite al reglamento la regulación de los requisitos, plazos y proceso para la concesión de una marca.

El 7 de junio de 2017 entró en vigencia el Reglamento del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación que se supondría sería la normativa complementaria al Código de Ingenios. No obstante, este reglamento carece de disposiciones que regulen el procedimiento de registro marcario en base a lo estipulado en el artículo antes mencionado del Código de Ingenios.

Esta incertidumbre se debe a lo establecido por la disposición transitoria tercera que expresamente ordena:

> **TERCERA. -** (…) aquellos procedimientos que empezaren a sustanciarse a partir de la vigencia y promulgación del presente Código, deberán ser realizados conforme a las normas establecidas en este cuerpo legal, en lo que no se encuentre normado, **se aplicará transitoriamente la Ley de Propiedad Intelectual y demás normativa, mientras se expidan los reglamentos respectivos**. (Las negritas y resaltado me pertenece) (COESCC, 2016)

Tal como lo mencioné antes, el reglamento de este Código ya fue expedido en junio de 2017 por lo que si se interpreta de forma literal lo señalado en la disposición citada se entendería que dada la vigencia del reglamento a la nueva ley ya no se debe aplicar supletoriamente la Ley de Propiedad Intelectual y, por tanto, tampoco el reglamento de la Ley de Propiedad Intelectual a los trámites nuevos.

Se debe destacar que la finalidad de un reglamento es prestar las facilidades necesarias para la aplicación de la ley ya que en este se encuentran los preceptos subordinados a ella, pero pese a esto, el reglamento recientemente expedido no cuenta con mayores elementos adicionales al nuevo Código respecto al procedimiento de registro ya que no lo menciona en absoluto.

En este sentido, el profesor Lacruz Berdejo (s/f) señala en relación a la subsistencia o no de una legislación que:

> *Según la doctrina y la jurisprudencia, los preceptos programáticos no son suficientes por sí solos para derogar ipso facto las disposiciones en vigor, que continuarán subsistentes hasta que pueda aplicarse la nueva ley, porque no es presumible admitir que la voluntad legislativa haya sido limitar el ordenamiento jurídico y privar prácticamente de eficacia a los preceptos que atendían necesidades sociales, mientras que no son plenamente susceptibles de aplicación las nuevas normas dictadas. (Guías jurídicas, s/f, párr. 12)*

Así, este autor explica que al quedar derogada una ley por otra posterior que la sustituye, los reglamentos correspondientes a la primera seguirán vigentes provisionalmente en lo armonizable con la nueva ley mientras no se publiquen otros. (Guías jurídicas, s/f, párr. 12)

Es el caso que, el reglamento del Código de Ingenios ya fue emitido y, por tanto, se concluye que la Ley de Propiedad Intelectual y el Reglamento a la Ley de Propiedad Intelectual para los trámites nuevos se entienden expresa y tácitamente derogados.

De todas formas, el convenio internacional bajo el cual se encuentran subordinadas las leyes ecuatorianas en materia de propiedad intelectual es la Decisión Andina 486 y ésta si regula el procedimiento de registro de los distintos signos distintivos por lo que no acarrea inconvenientes siempre y cuando la ley interna no contradiga la norma internacional.

Habiendo culminado el procedimiento de registro, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial resuelve conceder o negar el registro de la marca de acuerdo con el cumplimiento de los requisitos ya mencionados, es decir, distintividad de la marca que se pretende registrar y que se la pueda representar gráficamente.

Para las solicitudes de registro de marcas que han sido negadas fueron previstos recursos administrativos que impugnen esas decisiones y en el mejor de los casos reviertan lo resuelto por la autoridad. Dichos recursos serán desarrollados en otro acápite.

1.4. Efectos de la concesión de una marca

Al ser el Ecuador uno de los países miembros de la Comunidad Andina ha adoptado el sistema atributivo de derechos, es decir, que solo una vez concedido el registro del signo distintivo se le atribuye la propiedad a su titular y, por tanto, se constituyen sus derechos sobre el mismo.

A este efecto, el registro de una marca le concede a su titular el derecho a su uso exclusivo durante el tiempo previsto de vigencia desde la fecha en que fue otorgada ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial. Este derecho incumbe la facultad para utilizar la marca en los productos o servicios en los que fue registrada ya sea para introducirlos en el mercado, comercializarlos, publicitarlos, importarlos, exportarlos y demás, es decir, las facultades positivas del derecho.

Estos derechos se encuentran establecidos en la Decisión 486 en concordancia con el Código Orgánico de la Economía Social de Conocimientos, los cuales serán detallados más adelante.

Partiendo de ello, el máximo derecho otorgado por el ordenamiento jurídico es el derecho al uso exclusivo de la marca y de este se derivan una serie de facultades positivas y negativas que han sido reconocidas dentro de la legislación nacional partiendo desde la Ley de Propiedad Intelectual de 1998, la Ley Propiedad Intelectual de 2006 antes vigente en su artículo 217 y el actual Código de Ingenios en su artículo 367. A las facultades negativas se las conoce como IUS PROHIBENDI ya que prohíbe que terceros sin el consentimiento del titular de la marca realicen lo siguiente: a) utilizar la marca sin su consentimiento para el comercio de productos o servicios idénticos o similares para los cuales haya sido registrada; b) suprimir o modificar la marca que ya ha sido colocada sobre los productos en la que está registrada o se relaciona, c) fabricar etiquetas, envases o envolturas que contengan la marca y comercializar dichos materiales, d) usar en el comercio una marca igual o similar en productos o servicios cualesquiera que sean y que tal uso genere confusión, e) usar en el comercio una marca notoriamente conocida igual o similar en productos o servicios cualesquiera que sean y cause daño económico al titular o aprovechamiento injusto del prestigio de la marca, y f) usar públicamente aun sin fines comerciales una marca notoriamente conocida causando dilución de la fuerza distintiva o aprovechamiento injusto de su prestigio. (Art. 155, Decisión 486, y, Art. 367, COESCC)

Hay que destacar que las facultades negativas que posee el titular destinados a garantizar mayor protección no son ilimitadas, como fue antes expuesto, sino que por el contrario son solo los que la ley enlista taxativamente y pueden ser ejercitados solo contra determinados tipos de uso.

Sin embargo, se debe resaltar que el artículo 217, literal d de la derogada Ley de Propiedad Intelectual dejaba abierta la posibilidad para que sea reconocido cualquier otro derecho asimilable a los enlistados en dicho artículo lo cual curiosamente es contradictorio a la institución del agotamiento del derecho de marca.

Es por esto que estos derechos son efectivos en la medida que el uso no autorizado de la marca provoca un riesgo de confusión u origina situaciones que causen perjuicio al titular de la marca.

En función de ello, la tratadista Ana María Tobío Rivas (s.f.) menciona que el principio de agotamiento del derecho conferido por una marca es principalmente un límite a las facultades que posee el titular sobre su marca registrada, es decir un límite para el ius prohibendi, cuando se ha dado la primera comercialización de producto protegido por la marca, existiendo para ello consentimiento del titular. (María de los Ángeles Lombeyda, 2013)

Por ejemplo, cuando un mecánico usa una marca para anunciar la disponibilidad o existencia del producto o servicio de buena fe y con fines informativos o de identificación su titular no puede impedir su uso porque hay agotamiento del derecho ya que no hay riesgo de confusión que pueda perjudicar al titular, de conformidad con el artículo 157 de la Decisión 486 en concordancia con el literal e y f del artículo 155 del mismo ordenamiento.

En definitiva, la protección de los derechos de propiedad industrial resulta fundamental para asegurar un comercio justo, desarrollo industrial e incrementación de la innovación dado que no solo beneficia a monetariamente a sus titulares sino además impulsa el crecimiento del negocio y por ende mejora la competitividad.

1.5. Recursos Administrativos

Entre los posibles instrumentos que ofrece el Ordenamiento Jurídico para la defensa de los derechos de los ciudadanos frente a la actuación ilícita de la Administración Pública se encuentran los recursos administrativos. La esencia del recurso administrativo radica en la tutela de la legalidad que la Administración realiza sobre su propia actividad (autotutela), previa a la vía judicial, cuando lo solicita un interesado (Escuin, 2011, p. 275).

De modo que, su permanencia en la legislación se concilia como “better regulation”, entendida como “un marco jurídico que permite el cumplimiento de un objetivo regulatorio a la vez que ofrece los incentivos adecuados para dinamizar la actividad económica, simplificar procesos y reducir cargas administrativas”. (Carballeira, 2018, pág. 50)

De esta manera, se entiende que los recursos administrativos son medios de impugnación previstos para los administrados frente a los actos que pudiesen considerar que afectan sus intereses con la finalidad de que estos puedan ser revocados, reformados o anulados.

Este acto que se impugna debe ser un acto definitivo o un acto de trámite cualificado. Es decir, un acto de trámite que decide directa o indirectamente el procedimiento, que determine la

imposibilidad de continuar el procedimiento, de lugar a la indefensión o genere perjuicios irreparables a derechos o intereses legítimos (Escuin, 2011, p. 277)

Para David Blanquer (2010), el recurso es un acto del ciudadano (o por ser más preciso del interesado), que exige de la Administración el autocontrol de la conformidad a Derecho de sus decisiones. Este es formulado por el interesado para que se revise la legalidad y la validez de un acto administrativo, instando que, en caso de ser estimado el recurso, se declare la vulneración del ordenamiento jurídico y se anule la disposición impugnada. Por tanto, a su parecer estamos ante una fórmula de control jurídico en sede administrativa, que tiene por objeto verificar y valorar la conformidad a Derecho de las decisiones formales.

En este sentido, el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva era la norma que regulaba la estructura general, funcionamiento y procedimiento de la Administración Pública y, por tanto, se debe remitir a esta ley cuando hablamos sobre recursos administrativos.

Inicialmente, el artículo 357 de la Ley de Propiedad Intelectual de 1998 contemplaba los siguientes recursos frente a actos administrativos definitivos:

- Recurso de reposición, ante el mismo funcionario que lo dictó;
- Recurso de apelación, ante el Comité de Propiedad Intelectual; y,
- Recurso de revisión, ante el Comité de Propiedad Intelectual.

Sin embargo, en materia de propiedad intelectual fue creado un recurso adicional que ni siquiera estaba estipulado en el ERJAFE y se trata del recurso de reposición a la apelación establecido en el artículo 365 de la Ley de Propiedad Intelectual.

Es así que el Art. 365 de la Ley de Propiedad Intelectual de 1998 disponía lo siguiente:

> *Art. 365.- **Contra las resoluciones** de los Comités de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales; y, de Derechos de Autor, **no podrá proponerse ningún recurso administrativo, salvo el de reposición que será conocido por los propios Comités que la expidieron**, pero no será necesario para agotar la vía administrativa. Contra las resoluciones de los comités se podrá plantear las acciones previstas en la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. (Las negritas me pertenecen) (Art. 365, Ley de Propiedad Intelectual)*

Por tal motivo, se concluye que eran cuatro los recursos administrativos que se podían interponer frente a las resoluciones del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual.

Luego de reformada la Ley de Propiedad Intelectual en 2006, los recursos administrativos permanecieron iguales incluso el recurso de reposición a la apelación por lo que ninguno sufrió alguna alteración en el procedimiento, sustanciación y resolución de los mismos.

De acuerdo con el artículo 90 del Reglamento a la Ley de Propiedad Intelectual (1999), estos recursos administrativos debían ser tramitados conforme al Estatuto Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, siendo las Direcciones Nacionales del IEPI los órganos competentes para resolver sobre estos recursos.

Hasta que en diciembre de 2016 entró en vigencia el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación y con este se derogó el recurso de reposición a la apelación pues su artículo 597 ordena lo siguiente:

> *Art. 597.- De los recursos. - Las resoluciones o actos administrativos emitidos por la autoridad competente en materia de derechos intelectuales serán susceptibles de impugnación* ***conforme los recursos administrativos y judiciales previstos en el ordenamiento jurídico.*** *Los recursos se concederán en los efectos suspensivo y devolutivo en sede administrativa. (Las negritas me pertenecen)* (COESCC, 2016)

En este sentido, desde el 9 de diciembre de 2016 se interpreta que solo es posible la interposición de los recursos previstos en el ERJAFE, es decir, el recurso de reposición, apelación y extraordinario de revisión únicamente.

Pese a lo mencionado, estarían a salvo los trámites iniciados antes de la vigencia del Código de Ingenios, o al menos teóricamente, por lo que en el siguiente capítulo se analizará con profundidad la actuación de la Autoridad Administrativa en relación a la resolución de las solicitudes de registro de marcas ingresadas durante la permanencia de la Ley de Propiedad Intelectual.

1.5.1. Recurso de Reposición

Mediante este recurso se vuelve a plantear la misma cuestión frente al mismo órgano administrativo, es decir, frente a actos administrativos que no ponen fin a la vía administrativa, el interesado puede elegir acudir directamente al órgano superior o interponer el recurso de

reposición ante el mismo órgano que lo emitió, siendo entonces por regla general su interposición potestativa. (Blanquer, 2009, p. 839)

En particular, es la Dirección Nacional de Propiedad Industrial quien resuelve cualquier asunto durante el procedimiento de registro de una marca por lo que es el órgano ante el cual se interpone el recurso reposición.

De acuerdo con el artículo 175 del ERJAFE, el plazo para interponer este recurso es de 15 días cuando el acto impugnado era expreso, de lo contrario, de dos meses contados a partir del día siguiente de que se produzca el acto presunto.

Cabe recalcar que una vez impugnado el acto administrativo en reposición no se puede interponer un recurso contencioso administrativo hasta que la reposición sea resuelta tomando en cuenta que el Órgano Administrativo tiene un plazo máximo de dos meses para resolver dicho recurso ya que es la misma autoridad que dictó el acto impugnado quien conoce el caso.

Finalmente, frente a la resolución del recurso de reposición solo se puede interponer el recurso de apelación o una acción contencioso administrativa a elección del interesado.

Sin embargo, el 7 de julio de 2017 fue publicado el nuevo Código Orgánico Administrativo (en adelante COA) que sustituyó al Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, el cual en el plazo de doce meses desde su publicación entró en vigencia y, por tanto, a partir del 7 de julio de 2018 los órganos administrativos que conforman el sector público se rigen bajo el presente código para lo venidero.

Así pues, el COA derogó el recurso de reposición antes expuesto y mantiene únicamente el recurso de apelación y el recurso extraordinario de revisión, de conformidad con su artículo 219 que manda lo siguiente:

> ***Art. 219.-*** *Clases de recursos. Se prevén los siguientes recursos:* ***apelación y extraordinario de revisión.*** *Le corresponde el conocimiento y resolución de los recursos a la máxima autoridad administrativa de la administración pública en la que se haya expedido el acto impugnado y se interpone ante el mismo órgano que expidió el acto administrativo. (…)* (Las negritas me corresponden) (COESCC, 2016)

En definitiva, desde el 7 de julio de 2018 el interesado solo podrá interponer los dos recursos contemplados en el nuevo código e incluso menciona que respecto de los procedimientos administrativos iniciados con anterioridad a este Código y que no hayan obtenido un acto

administrativo en el plazo de seis meses desde su publicación podrán proponer en vía administrativa o judicial las impugnaciones de conformidad este Código.

Sería interesante analizar de cerca el comportamiento de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial frente a los actos impugnados en reposición luego de la entrada en vigor del COA.

Con respecto al órgano ante el cual se interpondrán los recursos, se destaca que el COA ordena su interposición ante el mismo órgano y la sustanciación y resolución del mismo le corresponde al superior. Frente al recurso de reposición no existe mayor problema por ser el mismo órgano quien lo conoce por lo que no se ahondara en el tema.

1.5.2. Recurso de Apelación

Cuando el acto no pone fin a la vía administrativa se interpone un recurso de apelación ante el órgano jerárquicamente superior del que emitió el acto impugnado, es decir, ante el Órgano Colegiado del SENADI o antes conocido como Comité de Propiedad Intelectual.

Aunque es conveniente aclarar que, con el COA, este recurso se debe interponer ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial quien califica si el recurso fue interpuesto dentro del término legal pertinente y posterior a ello, sube al Órgano Colegiado para su conocimiento y resolución.

A diferencia del recurso de reposición, este recurso es de carácter preceptivo y obligatorio para, si es el caso, poder acudir después a la vía contencioso administrativa. (Escuin, 2011, p. 280)

De nuevo, el plazo para interponer el presente recurso era de 15 días contados al día siguiente de recibida la notificación si el acto fuese expreso. Si no lo fuera, de dos meses contados a partir del día siguiente en que se produzcan los efectos del silencio administrativo, de conformidad con el artículo 177 del ERJAFE.

Ahora bien, luego del 7 de julio de 2018, los interesados en interponer un recurso de apelación tienen únicamente el término de 10 días contados a partir del día siguiente de la notificación del acto administrativo para interponerlo, de acuerdo con el artículo 224 del COA.

Por otro lado, la tramitación del recurso de reposición debía concluir en el plazo de dos meses de acuerdo con el ERJAFE, pero con la entrada en vigencia del COA el plazo fue reducido

a un mes contado desde la fecha de interposición del recurso, lo cual estaría por verse si en la realidad sucede así, pues no es sorpresa que al menos el IEPI, actualmente SENADI, tardaba resolver más del tiempo permitido en la ley.

1.5.3. Recurso Extraordinario de Revisión

En primer lugar, su denominación de extraordinario se debe a que únicamente puede interponerse con fundamento en los vicios jurídicos tasados en la ley.

El recurso extraordinario de revisión puede interponerse contra los actos firmes en vía administrativa ante el órgano administrativo que los dictó, quien también es el competente para la resolución del mismo. (Blanquer, 2010, p. 842) En este caso, es el Órgano Colegiado quien es competente para resolver este recurso.

Según David Blanquer:

> *Son firmes aquellos actos administrativos contra los que no se interpuso recurso alguno durante el período abierto para su eventual impugnación. Frente a un acto firme ya no cabe interponer recursos administrativos (salvo el extraordinario), por lo que la defensa jurídica frente a los mismos debe canalizarse por la vía la potestad de revisión de oficio, o de la rectificación de los errores materiales, de hecho, o aritméticos existentes en los actos (Blanquer, 2010, p. 842)*

Así pues, el interesado puede interponer este recurso del acto administrativo que ha causado estado cuando concurra alguna de las siguientes causas:

> *1. Que al dictarlos se ha incurrido en evidente y manifiesto error de hecho, que afecte a la cuestión de fondo, siempre que el error de hecho resulte de los propios documentos incorporados al expediente.*
> *2. Que al dictarlos se haya incurrido en evidente y manifiesto error de derecho, que afecte a la cuestión de fondo.*
> *3. Que aparezcan nuevos documentos de valor esencial para la resolución del asunto que evidencien el error de la resolución impugnada, siempre que haya sido imposible para la persona interesada su aportación previa al procedimiento.*
> *4. Que en la resolución hayan influido esencialmente actos declarados nulos o documentos o testimonios declarados falsos, antes o después de aquella resolución, siempre que, en el primer caso, el interesado desconociera la declaración de nulidad o falsedad cuando fueron aportados al expediente dichos actos, documentos o testimonios.*
> *5. Que la resolución se haya dictado como consecuencia de una conducta punible y se ha declarado así, en sentencia judicial ejecutoriada. (*Art. 178, COA)

Cabe destacar que las causales expuestas no distan de las antes contempladas en el ERJAFE, si solo se resalta que los vicios de error de hecho y de derecho fueron separados en distintos numerales.

De acuerdo con el artículo 232 del COA (2017), cuando se trata de la primera causal tendrá el plazo de un año siguiente a la fecha de la notificación de la resolución impugnada y en las demás causales, el término previsto es de veinte días contados desde la fecha en que se tiene conocimiento de los documentos de valor esencial o desde la fecha en que se ha ejecutoriado o quedado firme la declaración de nulidad o falsedad.

Finalmente, el Órgano Colegiado tiene el plazo de un mes para resolver sobre el recurso una vez admitido y en caso de que la Autoridad no se pronuncie de manera expresa se entiende desestimado, es decir, opera el silencio administrativo en sentido negativo.

1.5.4. Recurso de reposición a la apelación

Como fue mencionado al inicio, este peculiar recurso se encuentra contemplado únicamente en el artículo 365 de la Ley de Propiedad Intelectual y su importancia es que plantea la posibilidad de rever la decisión emitida por los Comités cuando ya no es admisible otro recurso administrativo.

Hay que destacar que este recurso es característico en materia de propiedad intelectual ya que no se encontraba contemplado en el ERJAFE ni mucho menos en el actual COA.

La tramitación de este recurso es igual al recurso de reposición y tal como es su esencia, es de carácter facultativo tomando en cuenta que solo puede ser interpuesto frente a los actos administrativos que decidan sobre los trámites de registro de marcas iniciados antes de la vigencia del Código de Ingenios.

El tema de análisis en los posteriores capítulos radicará en la actuación del IEPI o actual SENADI en sus actos administrativos pues se debe destacar la dinamización que han sufrido las leyes que regulan la propiedad intelectual o que están relacionadas a ésta puede confundir a la Autoridad dando lugar a decisiones que no observen con cautela la ley a la que el solicitante se somete causando afectación en sus intereses.

CAPÍTULO II

2.1. Principio de irretroactividad de la ley

2.1.1. Antecedentes

El principio de irretroactividad de la ley tiene un gran recorrido a lo largo de la historia ya que fue consagrado desde la época del Derecho Romano seguido del Derecho Español en casi todos sus ordenamientos, el Derecho Francés a partir de la Revolución Francesa, la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano y varios otros tratados que consagran internacionalmente este principio.

Para empezar, el principio en estudio se refleja por primera vez en un discurso de Cicerón contra Verres (M.T. Cicerón, in Verres, II. 1. 42. 108) cuando le reprocha el haber promulgado en Sicilia una disposición a la que se atribuía efectos retroactivos sosteniendo en su argumento que la confianza en el ordenamiento supone que "en un momento dado, todos tienen que prever las consecuencias jurídicas de sus acciones. Por ello, una norma nueva no puede regular hechos que se han producido bajo el imperio del Derecho preexistente; es válida, por el contrario, solo para lo que se verifica *post nunc legem rogatam"* (Suárez, 2006, p. 68)

Posteriormente, en el Derecho Romano postclásico se introdujo a través de la compilación Justinianea el recurso de calificar como interpretativas o aclaratorias a las normas innovadoras, con el propósito de que las mismas tuvieran efectos retroactivos. Sin embargo, luego se promulgaría la Constitución de Teodosio II "El Grande" (388-395 a.C.) y Valentiniano III, en la que se reafirma que la finalidad de las modificaciones normativas es establecer el modo con que han de ser juzgados nuevos hechos, y no la regulación de situaciones pretéritas. (Suárez, 2006, p.70)

En España, en el Liber Indiciorum del reino visigodo, puede encontrarse una disposición que se denominaría como irretroactividad de grado medio, así, "... en ningún caso se vuelva sobre las causas terminadas... (sin que) puedan ser resucitadas ...; las otras se concluyan por el tenor de este libro ..."(Suárez, 2006, p.70)

Por otro lado, en el derecho penal europeo se encuentra la difusión generalizada y profunda de este principio a partir del estudio del *Corpus*, según Hugo Vilches (2008), los glosadores

llegaron a afirmar el principio de retroactividad de la ley más benigna, y que la mitigación de la penalidad, introducida por leyes posteriores, aprovecha incluso a los condenados.

En el derecho Anglo-Sajón se contempló la irretroactividad de las leyes, por medio de sus estatutos junto con el derecho consuetudinario, en donde la Constitución Federal norteamericana comprendía sobre no dictar leyes ex post facto. (Cap., s/f)

Por otro lado, en el Derecho continental europeo se consagró este principio a partir de la Revolución Francesa con los derechos individuales de la Ilustración, frente a lo cual legislaciones posteriores europeas siguieron sus pasos. Tal es así que, la Constitución de Francia de 22 de agosto de 1975 estableció entre sus mandatos "ninguna ley, ni criminal ni civil, puede tener efecto retroactivo" sin olvidar que este principio ya se encontraba plasmado mucho tiempo antes en el artículo segundo del Código de Napoleón de 1804 como también en el artículo 4 del Código Penal Francés de 1810. (Vilches, 2008, p.128)

Remitiéndonos a nuestro país, el artículo 82 de la Constitución de la República establece el derecho a la seguridad jurídica sobre el cual se fundamenta este principio ya que la ciudadanía tiene derecho a la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes. (Const., 2008, art. 82)

A esto se suma, el artículo 7 del Código Civil (2005) que contempla los efectos de la ley siendo que esta no dispone sino para lo venidero, es decir, no tiene efecto retroactivo.

La irretroactividad de la ley juega un rol muy importante dentro del sistema jurídico ecuatoriano del que se originan varias controversias cada vez que nuevas leyes son promulgadas mientras otras derogadas o a su vez reformadas. Esto hace que surjan una serie de efectos y formas de aplicación retroactiva de la ley que lo debe decidir el legislador en respeto de los principios constitucionales siendo inevitable que surjan los denominados "conflictos de leyes en el tiempo" que han propiciado renombrar las diversas teorías vinculadas con la retroacción de las normas legales.

En efecto, estudiaremos las distintas teorías que sostienen la irretroactividad o retroactividad de la ley.

2.1.2. Concepto

Algunos autores sostienen que al hablar de irretroactividad de la ley implica tener presente el concepto de retroactividad pues es su ausencia la que produce la retroacción de la ley.

Sin embargo, las distintas posiciones doctrinales respecto de este principio han provocado que sea difícil fijar una definición general de este concepto, de lo contrario, si esta definición existiese todos los problemas en torno a su aplicación en el tiempo quedarían diluidos.

García Valdecasas (1966) define a la retroactividad como "la atribución a una norma o a un hecho jurídico, de los efectos que habría producido de haber estado vigente aquella o haber existido este, en un tiempo anterior a aquel en que efectivamente entró en vigor la norma o se produjo el hecho". (Verdera, 2006, p.48)

Así también, De Castro entiende que la retroactividad se produce solo cuando a una relación jurídica sometida por una norma jurídica de fecha anterior se le aplica una nueva ley de fecha posterior afectándole sustancialmente. (Verdera, 2006, p.48)

Para Francisco López, todo se resume a que no son las normas las que retroceden en el tiempo, sino por el contrario son los hechos y situaciones, cumplidos o no, los que de forma imperativa cobran vida en la medida que sea posible para ser regulados por la ley nueva. (López, 2015, p.43)

En suma, se quiere decir que no son las normas las que retroceden en el tiempo, sino son los hechos y situaciones, cumplidos o no, los que por imperativo legal cobran actualidad en la medida que ello sea posible para ser regulados por la ley nueva.

2.1.3. Teorías del Principio de Irretroactividad de la Ley

Conforme se fue consagrando este principio de irretroactividad, varios conflictos doctrinarios surgieron en función de precisar el verdadero sentido del principio más aun cuando además sus excepciones plantean varios cuestionamientos en relación a qué se entiende por aplicación retroactiva de una ley, cuándo sucede, cuándo no y cuándo una ley se aplica retroactivamente.

En este sentido, es importante esbozar que el aspecto temporal de las leyes comprende por un lado el ámbito de la vigencia formal, es decir, las leyes perecen en el tiempo desde su

publicación hasta su derogación y por otro, la vigencia material de las leyes tanto porque esta proyecta sus efectos a una fecha anterior o posterior a su publicación, como que tales efectos se prolonguen en el tiempo tras su derogación formal. (López, 2015, p. 27)

De este modo, según lo mencionado por Francisco López (2015):

> *El problema surge precisamente de la no coincidencia entre la vigencia formal y material de la norma; y en esa discordancia se basa la dificultad para definir unívocamente la retroactividad; así, algún sector doctrinal (significadamente Roubier, como veremos) sólo reputará "retroactividad" al hecho de que la vigencia material de la norma "se anticipe" a la fecha de su vigencia formal, siendo así que otro gran sector doctrinal (básicamente el adscrito a la doctrina del ius quaesitum y sus derivadas) ve la retroactividad no sólo en ese hecho sino también en el de que la ley, aún no "retrocediendo" hacia el pasado en el sentido dinámico de la expresión, también puede producir efectos materialmente retroactivos, aun regulando sólo lo futuro a partir del día de su formal entrada en vigor. Por tanto, cabe distinguir entre una retroactividad en sentido estricto (por ejem: ley nueva que incrimina hechos cometidos con anterioridad a su publicación), o en sentido lato (por ejem.: ley que modifica el régimen contractual, afectando los efectos futuros de los contratos celebrados en el pasado) (López, 2015, p. 28)*

Frente a este hecho surgieron varias teorías que exponen estos conflictos, siendo las siguientes las más aceptadas.

2.1.3.1. Teoría de los derechos adquiridos

Según la doctrina tradicional, una ley es retroactiva cuando afecta los derechos que fueron adquiridos bajo la vigencia de una ley anterior.

La formulación clásica expuesta por Blondeau-Merlin consiste en dividir a los derechos en “derechos efectivos” y “derechos de adquirir”. Siguiendo esta línea, una ley es retroactiva cuando destruye o restringe un derecho adquirido bajo la vigencia de una ley anterior y no lo es cuando solo afecta una facultad legal o una simple esperanza o expectativa, es decir, la nueva ley no puede alterar el derecho ya adquirido, pero puede dejar sin efecto la posibilidad de un derecho. (Manavella, 1985, pág. 52)

Para ello, es importante tener claro el concepto de ambos términos de manera que entendemos como un derecho adquirido aquel bien, facultad o provecho al patrimonio de una persona y cuyo hecho no puede ser afectado; en contrario, la expectativa de un derecho no es más

que una pretensión de que se realice una situación jurídica concreta, conforme a la legislación vigente en un momento determinado. (Seminario Judicial de la Federación, pág. 53)

Merlin (1827) explica a través de un ejemplo el contraste de ambos conceptos:

> *En el primer caso, mientras la persona que ha hecho su testamento de acuerdo con una ley permanece con vida, sus beneficiarios, herederos o legatarios, solo tienen una simple expectativa fundada en un acto revocable y, por lo tanto, una nueva ley puede desvanecer las esperanzas basadas en la anterior. Pero si el testador ya ha muerto, y la institución o legado son puros y simples, es evidente de que estamos frente a un derecho adquirido, que no puede ser alcanzado por la nueva ley.*

En función de lo mencionado, Capitant (1912) citado por Carlos Manavella (1985) concluye que la teoría tradicional de los derechos adquiridos más que resolver el problema de cuando una ley es o no retroactiva, esta teoría en realidad desplaza el problema a determinar en cada caso concreto cuando se está en presencia de un derecho adquirido o de una simple facultad o expectativa.

Esta teoría fue desarrollándose con ciertas particularidades y sería Baundry-Lacantinerie y Houques Fourcade sus principales expositores. Según estos autores, cuando una nueva ley destruye o restringe una facultad no ejercida durante la vigencia de la anterior no puede hablarse de retroactividad por lo tanto si el titular no las ejercita no se consideran derechos adquiridos.

Desde el punto de vista teórico, esta doctrina deforma la teoría clásica sobre derechos adquiridos ya que hace depender la existencia de ellos, de su ejercicio lo cual no es correcto si partimos de que los derechos existen de por sí, por la mera circunstancia de estar consignados en las reglas de derecho objetivo, y su ejercitación no puede condicionar su existencia. (Manavella, 1985, pág. 55)

Partiendo de este punto, la aplicación del postulado propuesto resulta conflictivo ya que sostiene un concepto equívoco de la presencia de un derecho al invalidarlo, si este solamente se encuentra plasmado en la ley, pero no ha sido ejercido por el administrado.

Es el caso de contratos instantáneos en los cuales los derechos se ejercitan de inmediato, pero subsisten una serie de derechos derivados de un eventual incumplimiento u otros sucesos. Si aplicamos esta tesis, el comprador que se encontrare frente a vicios redhibitorios deberá ejercer sus facultades bajo la vigencia de la nueva ley. De la misma forma, en los contratos de tracto

sucesivo es más incoherente la aplicación de esta tesis pues los derechos se ejercitan parcialmente en forma periódica por lo que si una nueva norma suprime o modifica las facultades derivadas del acuerdo puede suceder que las no ejercitadas se rijan por la nueva ley mientras que los derechos ya ejercidos no son afectados por considerarse adquiridos. (Manavella, 1985, pág. 56)

En este sentido, no hay que olvidar que los contratos se rigen por las leyes vigentes al momento de su celebración. Por tanto, aplicar este principio puede generar incertidumbre y como es expuesto más adelante, la certeza sobre las normas que serán aplicadas es indispensable, de lo contrario, se recae en inseguridad jurídica.

Así pues, Aubry et Rau introduce una nueva modalidad a la teoría clásica de los derechos adquiridos y pues comprende la retroactividad de la ley cuando esta afecta los derechos derivados de un acto voluntario celebrado bajo la vigencia de una ley, pero sostiene que no lo es cuando son modificados los derechos derivados inmediatamente de una ley por un nuevo precepto legal. (Manavella, 1985, pág. 57)

Por este motivo, Roubier (s/f) "critica duramente esta opinión, sosteniendo la contradicción que significa admitir, por un lado, la teoría de los derechos adquiridos y aceptar, por otro, que las facultades legales pueden ser afectadas por una nueva ley, sin que esta sea retroactiva, no obstante ser derechos adquiridos conforme a los criterios esbozados en la exposición clásica". (Manavella, 1985, p. 57)

En contraposición con esta modalidad, Carlos Francisco Gabba, uno de los mayores expositores de la doctrina italiana, entiende que la ley tiene por lo general eficacia cronológicamente ilimitada y por tanto retroactiva. Sin embargo, esta encuentra un límite en los derechos adquiridos. De tal modo que la base de esta doctrina está en determinar el concepto de derecho adquirido y, por tanto, Gabba (1981) menciona lo siguiente: "los derechos adquiridos son la consecuencia de un hecho idóneo para producirlo bajo el imperio de la ley, en que el hecho fue realizado, y que, si bien no se hicieron valer bajo el imperio de la ley, sin embargo, entraron en ese tiempo a formar parte del patrimonio de la persona". (Manavella, s/f, p. 57)

Sin embargo, las objeciones a esta tesis consisten en que limita la irretroactividad al carácter netamente patrimonial cuando este principio es de aplicación general y que además la idea fundamental de la irretroactividad no es proteger derechos subjetivos sino relaciones jurídicas.

Finalmente, Savigny expone que el problema se resuelve estableciendo una diferencia entre las reglas relativas a la adquisición o extinción de derechos, y las reglas relativas a la existencia de derechos. En otras palabras, cuando se refiere a la adquisición de derechos se debe aplicar el principio de no-retroactividad en la medida que la nueva ley no debe afectar el hecho pasado ni sus consecuencias, por el contrario, si se refiere a la abolición de una institución jurídica se posibilita la destrucción de las relaciones jurídicas constituidas al amparo de la ley derogada porque permite la creación de nuevas relaciones. (Manavella, 1985, p.58)

Dicho esto, la crítica a la teoría de los derechos adquiridos subyace en que la irretroactividad no tiene como fin proteger derechos subjetivos sino objetivas relaciones jurídicas o hechos ya efectuados, que no siempre implican protección a toda facultad.

A su vez, Coviello (1949) sostiene, que esta teoría "ha fracasado como principio, porque nadie ha podido precisarla en sus términos y significado [...] ha fracasado en su fin, que era la seguridad de los derechos" (Verdera, 2006, p. 64)

Además, uno de los grandes problemas que envuelve esta teoría es el no determinar por completo lo que se entiende por derecho adquirido. Sobre este asunto DUGUIT (1928) citado por Verdera Beatriz (2006, p.64), pronunció la significativa frase en una Conferencia en la Universidad de Egipto: "Yo os digo francamente: dentro de algunos meses hará medio siglo que estudio derecho y no sé todavía lo que es un derecho adquirido..."

De este modo, el cuestionamiento entablado en relación a esta teoría parte del hecho que no se ha determinado aún un concepto final de derecho adquirido dadas las diversas doctrinas que interpretan esta teoría, así como el inconveniente que existe respecto de que dentro de esta categoría de derechos se encuentren únicamente los derivados de los actos de la voluntad excluyendo a los derechos que provienen directa o indirectamente de una ley.

2.1.3.2. Teoría del hecho consumado

Debido a los cuestionamientos que no se encuentran resueltos surge esta teoría denominada teoría del hecho cumplido.

A esta teoría no le preocupa distinguir entre el derecho adquirido y la mera expectativa, por el contrario, solo se preocupa en determinar si el hecho realizado coincide en el ámbito de vigencia de una u otra ley.

Von Scheurl fue el precursor de esta teoría a mediados del siglo XIX. Para este autor, la ley es irretroactiva en tanto altere las consecuencias jurídicas atribuidas por la ley vigente al momento de ejecutarse el acto.

Frente a esta teoría surgieron distintas vertientes, uno de ellos es Vareilles-Sommieres para quien la irretroactividad de la ley implica que la ley se abstenga de alterar los efectos ya producidos y los por producirse.

Por otro lado, Planiol considera que la retroactividad solo es efectiva cuando vuelve sobre el pasado, ya sea para apreciar las condiciones de legalidad de un acto, o para modificar o suprimir los efectos realizados de un derecho. Si no cumple estas condiciones, no hay retroactividad de la ley. (Verdera, 2006, p.69)

De acuerdo con esta teoría, la tarea del juez no es determinar si se encuentra ante un derecho adquirido o una mera facultad, sino analizar si el hecho realizado estuvo sujeto a una u otra ley, así como examinar donde caen las consecuencias jurídicas de tal hecho. (Verdera, 2006, p.69)

Así también tenemos a "Coviello (1924), quien opina que esta teoría consiste en sostener que el principio de no retroactividad no significa, sino que la ley nueva no puede regular hechos ya realizados bajo el imperio de la ley antigua". (Verdera, 2006, p. 70)

De esta manera, Coviello considera que existen tres hipótesis donde la ley es retroactiva: a) cuando se aplica a hechos realizados con anterioridad a su vigencia, b) cuando se aplica a las consecuencias nuevas de un hecho anterior a su vigencia, y c) cuando se atribuyen consecuencias distintas sobre la base de apreciación de hechos pasados. (Manavella, 1985, p. 61)

Por otro lado, Ferrara comprende al orden jurídico antiguo y al nuevo como un único ordenamiento que se perpetúa ininterrumpidamente, pero con ciertas excepciones, esto es, cuando el legislador haya dispuesto lo contrario, así como cuando la nueva ley regule status y situaciones jurídicas basadas en el derecho objetivo, o cuando se trate de normas interpretativas, o sancionadoras más favorables, o aquéllas que declaren nulos negocios inmorales, o cuya naturaleza es de interés público. (Verdera, 2006, p.70)

Según Ferrara, la irretroactividad implica que la ley emergente no incida sobre los efectos ya producidos, los que se están produciendo al momento de su vigencia, ni sobre aquellos que se

desarrollarán después. Es así, que se debe distinguir tres tipos de efectos: agotados, pendientes y futuros. Los efectos agotados infieren que la obligación fue satisfecha o la prescripción consumada bajo la preceptuación de la primera ley; los efectos pendientes son aquellos que se están desenvolviendo al aparecer la nueva ley, pero no han sido agotados como un contrato no consumado; y los efectos futuros no han surgido, pero en potencia pueden nacer cuando se den determinadas situaciones de acuerdo con la ley anterior. (Manavella, 1985; Verdera, 2006)

Ahora bien, esta teoría ha sido criticada por pretender una protección exagerada de la antigua ley sumado a que resulta difícil determinar cuándo hay un hecho jurídico y cuándo un hecho consumado. Esta teoría al igual que la teoría de los derechos adquiridos requiere múltiples distinciones que no hacen fácil su aplicación.

De acuerdo con esta teoría, resulta difícil su aplicación con los contratos de tracto sucesivo pues este tipo de contratos nacen bajo la vigencia de la ley precedente pero los efectos posteriores siguen su ejecución bajo una nueva, lo cual según Coviello esto no implica retroactividad. (Verdera, 2006, p.72)

2.1.3.4. Teoría de las situaciones jurídicas

Sin duda, esta teoría también conocida como moderna trata de resolver el problema en cuestión contraponiendo a la teoría clásica de los derechos adquiridos. Su máximo exponente es Roubier quien postula que la ley nueva debe respetar los efectos jurídicos producidos en el pasado pero regular todos los efectos futuros a partir de su vigencia y observa que la base fundamental es la distinción del efecto retroactivo y el efecto inmediato de la ley.

Para explicar su teoría, Roubier primero realiza una distinción entre relación jurídica y situación jurídica. La relación jurídica la define como aquella que se establece entre dos o más personas caracterizada por ser particular y variable que desaparece con el ejercicio del derecho y cumplimiento de la obligación, por el contrario, la situación jurídica supone mayor permanencia y sus poderes pueden ser ejercidos indefinidamente. Moisset de Espanes (1976) menciona que “en el concepto de situación quedan comprendidas las situaciones referentes a la capacidad, estado y ciertas potestades y facultades que difícilmente encajarían en la noción de relación jurídica”. (Verdera, 2006, p. 77 y 78)

En este sentido, Roubier menciona que la situación jurídica pasa por tres momentos: creación, efectos o modificación y extinción. Por tanto, la primera y última son fases dinámicas y la de intermedio es estática y es así como introduce la idea del efecto inmediato.

Dicho esto, si la ley pretende aplicarse al pasado, es decir, a hechos consumados o a las situaciones en curso respecto de sus efectos producidos antes de la vigencia de la nueva ley, es retroactiva y si pretende aplicarse sobre las consecuencias aún no realizadas de un hecho jurídico ocurrido bajo el imperio de la ley precedente solo tiene efecto inmediato. Y si nos referimos a hechos futuros resulta innecesario sostener que la ley es retroactiva.

Por tanto, esta teoría entiende que las leyes gozan de efecto inmediato y no retroactivo, ya que conduce a excluir la ultractividad de la ley antigua. En otras palabras, el efecto inmediato de la ley es la regla, en principio, ya que ley nueva debe aplicarse de inmediato a las situaciones en curso a partir del día de su entrada en vigor y solo si es aplicada respecto de las partes anteriores a su vigencia sería retroactiva. (Vereda, 2006; Menudo, 2015)

Así pues, Albaladejo (2004) llega a la conclusión de que "al hablar de que la ley es irretroactiva se pretende expresar la idea de que no debe aplicarse la nueva a las relaciones creadas bajo la antigua". “No obstante, lo anterior no quiere decir que, en ciertos casos, no sea razonable la retroacción, pero es el legislador de la ley nueva el que debe valorar este extremo”. (Menudo, 2006, p. 48)

Respecto a esta teoría, García Maynez ha formulado ciertas críticas sobre la interpretación de retroactividad realizada por el autor francés ya que siguiendo su razonamiento se puede concluir que las leyes podrían modificar, sin ser retroactivas, los efectos no realizados y si llegase a entender su realización efectiva, la ley podría afectar consecuencias jurídicas ya producidas.

En este sentido, algunos autores sostienen que:

> La circunstancia de que tales derechos y obligaciones sean respectivamente ejercitados y cumplidos inmediatamente o en fecha posterior, es independiente de la existencia de los mismos. De manera semejante, cuando el cumplimiento de un deber o el ejercicio de un derecho se hacen depender de la realización de otro hecho jurídico (la llegada del término, por ejemplo), las consecuencias son anteriores a los hechos del cumplimiento y el ejercicio. Lo que ocurre es que la realización efectiva de aquellos se encuentra diferida. (Manavella, 1985, p. 65)

Además, se le critica una imprecisión respecto al término de situación jurídica pero principalmente esta gira en torno a que consideran peligrosa su aceptación en la medida que facilita la aplicación de los cambios normativos. (Manavella, 1985, p. 66)

Son varias las teorías que giran en torno a la irretroactividad de la ley y su aplicación ha dependido de la plasmación legal en el ordenamiento de cada país. Por estos motivos, este principio estará sujeto a la interpretación del legislador dentro de los parámetros que contemplan las distintas teorías expuestas.

2.1.4. Principio de irretroactividad de la ley en el ámbito administrativo

Habiendo expuesto las diversas teorías resulta importante analizar su aplicación en el ámbito administrativo.

En primer lugar, es prudente citar las palabras de los autores españoles García de Enterría y T.R. y Fernández (1991) respecto de los principios generales del derecho. Para ellos, los principios generales del derecho "expresan los valores materiales básicos de un ordenamiento jurídico, aquellos sobre los cuales se constituye como tal, las convicciones ético-jurídicas fundamentales de una comunidad… Pero son, finalmente principios de Derecho, esto es, como ya hemos notado, fórmulas técnicas del mundo jurídico y no simples criterios morales, o menos aún, las famosas buenas intenciones o vagas o imprecisas directivas." (Zavala, 2003, p. 218)

Luzzati (s/f) recalca que, en la estructura de los sistemas jurídicos, los principios son aquellas normas consideradas por el legislador, la doctrina, y/o la jurisprudencia como la base de otro conjunto de normas. (Zavala, 2003, p. 239)

Por simple referencia, García de Enterría menciona en su obra "Curso de Derecho Administrativo" que la Constitución española constitucionaliza perfectamente la idea de que no sólo la legalidad escrita vincula de forma positiva la acción de los poderes administrativos de cualquier orden; entendiendo que el Derecho, distinto a la ley, está contenido en el fondo material de justicia y por tanto, es inexcusable aplicar los principios en la relación Administración-ciudadanos como fundamento del mismo orden político. (García; Fernández, 2006, p. 91)

En este orden de ideas, la Constitución de la República del Ecuador no contempla tácitamente este principio, pero esto no representa un problema ya que de lo expuesto se concluye que estos principios son los valores materiales básicos de un ordenamiento jurídico y, por tanto,

no requieren estar escritos. En todo caso, nuestra Constitución si plasma el principio de seguridad jurídica del cual se deriva la irretroactividad de la ley.

Por otro lado, el artículo 193 del ERJAFE establece como uno de los principios de la potestad sancionadora de la Administración a la irretroactividad de la ley. No obstante, también permite la retroactividad de la ley, pero solo respecto a las disposiciones sancionadoras más favorables al presunto infractor.

De la misma manera, el artículo 30 del Código Orgánico Administrativo (2016) contempla el principio de irretroactividad de la ley dentro de sus principios del procedimiento administrativo y menciona que aquellos hechos que constituyen infracción deben ser sancionados de acuerdo a las disposiciones vigentes al momento que esta se produce. Sin embargo, faculta al Administrador para que pueda aplicar las disposiciones sancionadoras más favorables con efecto retroactivo.

En concordancia con este principio se encuentra el artículo 7 del Código Civil, que manda lo siguiente: "La ley no dispone sino para lo venidero: no tiene efecto retroactivo…" (Código Civil, 2005)

De los artículos expuestos se deduce que la irretroactividad de la ley es por demás un principio arraigado al derecho ya que se considera una fuente importante en la creación del ordenamiento jurídico que rige a la sociedad. Por consiguiente, este principio se debe considerar parte del Derecho Administrativo.

Ahora bien, conforme a lo expuesto en las diversas teorías existentes sobre este principio es evidente que de una forma u otra se acepta cierto grado de retroactividad de la ley, pero este dependerá la mayoría de veces del legislador al momento de formular las leyes, así como del juez al interpretar la norma pertinente para resolver.

En mi criterio, la teoría de Roubier ha sido las más aceptada y utilizada en el derecho administrativo ya que es común que el Administrador aplique las normas inmediatamente a las situaciones en curso. Sin embargo, se debe advertir que la aplicación del efecto inmediato de las normas puede resultar en pérdida de derechos de los administrados como incertidumbre sobre las reglas que han de regir nuestras actuaciones pues precisamente concibe que la ley podría modificar, sin ser retroactiva, los efectos no realizados.

2.2. Principio de seguridad jurídica

Uno de los principios nucleares del Estado de Derecho es la seguridad jurídica pues para HOBBES es una connotación natural a la organización político estatal y encuentra en ésta su justificación. (Leguina, 1987, p. 34)

En este sentido, la seguridad jurídica constituye un principio fundamental del Derecho orientado a la conservación de la sociedad ya que tiene como finalidad brindar certeza de la juridicidad.

Para García Manzano (2001), la seguridad jurídica debe ser entendida como la certeza adquirida respecto del ordenamiento jurídico aplicable y los intereses que tutela, así como la expectativa justificada del ciudadano en cuanto a la actuación del poder en la aplicación del derecho. (Luna, 2015, p. 57)

Así pues, el destacado filósofo del derecho Luis Recasens Siches (1975) acertadamente señala que, si se carece de "saber a qué atenerse en lo fundamental de las relaciones colectivas, de un saber a qué atenerse ciertamente y con la seguridad de que efectivamente será así (porque para imponerlo se empleará toda la coacción necesaria), ha desaparecido el sentido del derecho" (Luna, 2015, p. 57)

El aspecto cúspide de este principio yace en la certeza jurídica pues se entiende que esta se traduce en la previsibilidad de las consecuencias jurídicas de actos o hechos, esto es, prever la valoración que el derecho da a sus acciones y, por tanto, los efectos derivados de esta. (Luna, 2015, p. 56)

De no existir certeza y previsibilidad sobre el ordenamiento jurídico aplicado y los derechos tutelados, se constituye la denominada inseguridad jurídica entendida como la incertidumbre sobre la vigencia o no de una norma y la falta de claridad respecto a los efectos que pudiesen derivar del acto. Por lo general, esto es provocado por el margen de discrecionalidad que tiene el Administrador sobre el administrado.

Sin embargo, la consagración de este principio no busca el congelamiento del ordenamiento jurídico pues sin duda entiende que el derecho evoluciona conforme la sociedad se desarrolla por lo que no pretende erigirse en un valor absoluto, sino que la sociedad logre confiar en la estabilidad y consolidación del derecho respecto de sus actuaciones.

El valor de este principio para el derecho es tal que se encuentra plasmado en la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 82: "El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes."

Así también, el nuevo Código Orgánico Administrativo dentro de su capítulo segundo denominado "Principios de la actividad administrativa en relación con las personas" incluye al principio de seguridad jurídica y confianza legítima y el mismo dispone:

> *Art. 22.- Principios de seguridad jurídica y confianza legítima.* ***Las administraciones públicas actuarán bajo los criterios de certeza y previsibilidad.***
>
> ***La actuación administrativa será respetuosa con las expectativas que razonablemente haya generado la propia administración pública en el pasado****. La aplicación del principio de confianza legítima no impide que las administraciones puedan cambiar, de forma motivada, la política o el criterio que emplearán en el futuro. (Art. 22, COA) (Las negritas me corresponden)*

De modo que, es evidente el rol de la seguridad jurídica dentro del ordenamiento jurídico ya que no es más que el componente del derecho que contribuye a la protección de los administrados y a su vez con la conservación y permanencia de la organización del Estado.

Ahora bien, el principio de la seguridad jurídica reclama tanto la publicidad de las normas pues les confiere notoriedad y certeza que les otorga libertad a los ciudadanos, así como un lenguaje claro y riguroso para que exista certeza sobre lo dispuesto evitando una textura abierta que de apertura para hacer posible el pluralismo. (Blanquer, 2010, p. 1244 y 1246)

Además, este principio se articula y manifiesta en un conjunto de varios principios como son los principios de legalidad, jerarquía normativa, publicidad e irretroactividad de las normas, pero sin agotarse ya que, de ser así, no hubiese sido formulado expresamente este principio. (Luna, 2015, p. 44 y 45)

Por otro lado, se advierte que también se encuentra consagrado el principio de confianza legítima que se deriva del postulado constitucional de seguridad jurídica, pero en lugar de cuestionar la certeza de la norma, este principio se enfoca en la previsibilidad del cambio pues protege la continuidad de una situación creada por la misma administración.

Cabe destacar que, a diferencia de otras técnicas derivadas del principio de la seguridad jurídica, la función propia de la confianza legítima no es tutelar derechos adquiridos sino simples expectativas. (Blanquer, 2010, p. 1288)

Estos principios persiguen que el poder del Estado no extralimite sus barreras y promueva constantes alteraciones en el ordenamiento jurídico sin garantías que aseguren la conservación de sus derechos en la mayor medida posible.

2.3. Principio de Legalidad

El principio de legalidad es el pilar fundamental del derecho administrativo por ser en virtud del cual se logra el sometimiento de los ciudadanos al ordenamiento jurídico.

Originariamente se desarrollaron dos doctrinas que interpretaron el principio de legalidad de acuerdo a una vinculación positiva o negativa de la Administración, las cuales serán descritas a continuación. (García; Fernández, 2006, p 445)

2.3.1. Doctrina de vinculación negativa y positiva del Derecho Administrativo

De acuerdo con esta doctrina, Meyer-Anschutz menciona que la Administración podía hacer no meramente aquello que la ley le autorice sino todo aquello que la Ley no prohíba, es decir, la Administración podía usar su discrecionalidad en aquello que la Ley no haya regulado. (García; Fernández, 2006, p. 445)

Bajo estos lineamientos, los actos administrativos que emanaban de la discrecionalidad de la Administración no podían someterse a control judicial ya que son actos derivados de la libertad autónoma por lo que no podrían ser fiscalizados por un Tribunal. (García; Fernández, 2006, p. 445)

A esto se le debe su nombre como la doctrina de la vinculación negativa de la Administración por la ley. En la actualidad, se considera como una doctrina decepcionante pues la legalidad como principio operaba en un margen estrecho arrastrando efectos injustos. (García; Fernández, 2006, p. 446)

En contraposición con la teoría expuesta surge esta construcción kelseniana que no admite que ningún poder jurídico que no sea desarrollado de una atribución normativa precedente y por

ello, la discrecionalidad solo se deriva de esta expresa atribución antecedente de un poder autonómico que admita semejante acción. (García; Fernández, 2006, p 448)

Así pues, los actos y las disposiciones de la Administración se someten al derecho y son emitidos conforme a derecho y para alcanzar certeza de que el acto administrativo es válido, se examina su relación con el orden jurídico y en la medida en que puede ser referida a un precepto jurídico o que se derive de él.

En este sentido, la máxima del Derecho Administrativo es todo aquello que no está permitido ha de entenderse prohibido.

2.3.2. Atribución legal de Potestades

La legalidad otorga las facultades de actuación a la Administración y frente a estas potestades nadie se encuentra en una situación de deber u obligación, sino en la inevitable sujeción que vincula a soportar los efectos jurídicos derivados del ejercicio de estas potestades y su posible incidencia sobre la propia esfera jurídica. (García; Fernández, 2006, p 451) Esto se explica por sí mismo cuando en la vida cotidiana, en determinada situación un reglamento me afecte, una sanción por no pago de impuestos, orden de expropiación de un terreno que pertenece al Estado y demás.

Dado que de este principio se derivan las potestades concedidas a la Administración, resulta imperante tratar este asunto dentro del mismo acápite debido que luego será analizado el comportamiento del SENADI frente a los trámites anteriores a la entrada en vigor del Código de Ingenios y de ser así, es necesario mencionar a breves rasgos las facultades que como funcionarios del Estado les han sido otorgadas, pero así también lo límites que se tomarán en cuenta en el ejercicio de sus funciones.

García de Enterría (2006) menciona que "la potestad es siempre una derivación del status legal, por lo cual resulta inexcusable una norma previa que, además de configurarla, la atribuya en concreto." (García; Fernández, 2006, p 451) No obstante, se advierte que la figura jurídica de la potestad no le pertenece únicamente a la Administración.

Dichas potestades son atribuidas de forma distinta que bien obedece a las potestades regladas o potestades discrecionales.

Respecto al ejercicio de las potestades regladas, éstas mandan a la Administración a la exclusiva constatación del supuesto de hecho al tipo legal contenido en el ordenamiento y a la aplicación de lo que la Ley ha determinado para dicho supuesto. Frente a esta potestad, la decisión de la Administración debe limitarse a lo que la ley ha previsto de modo preciso y completo sin estar sujeta a posibles interpretaciones de la Autoridad. (García; Fernández, 2006, p 498)

En cuanto a las potestades discrecionales de la Administración se observa una clara distinción al incluir en proceso aplicativo de la ley una estimación subjetiva de la Autoridad dentro del cuadro legal. Sin embargo, se debe aclarar que su estimación no corresponde a una facultad extra-legal anterior o marginal al derecho, por el contrario, esta facultad se encuentra configurada por la ley y por ello ha sido atribuida a la Administración con tal carácter. (García; Fernández, 2006, p 498)

Cabe destacar que, a diferencia de la construcción de la doctrina negativa, la discrecionalidad de la Administración no parte de la libertad autónoma de configuración sino se trata de una remisión legal para completar el cuadro regulativo de la potestad, no de forma general sino aplicado caso por caso de ser pertinente.

2.3.2.1. Discrecionalidad

Lo cierto es que la discrecionalidad de la Administración es una facultad que no pretende ser erradicada pues también es correcto que no todas las potestades pueden ser regladas. En función de esto, García de Enterría (2013) destaca el papel de control de los principios generales del derecho respecto a las facultades discrecionales de la Administración y menciona:

> *La Administración –hay que repetirlo- no es un poder soberano, sino una organización subalterna al servicio de la comunidad, y por esta simplicísima e incontestable razón no puede pretender apartar en un caso concreto, utilizando una potestad discrecional, la exigencia particular y determinada que dimana de un principio general del Derecho en la materia de que se trate. La Ley que ha otorgado a la Administración tal potestad de obrar no ha derogado para ella la totalidad del orden jurídico, el cual, con su componente esencial de los principios generales, sigue vinculando a la Administración. No tiene sentido por ello pretender ampararse en una potestad discrecional para justificar una agresión administrativa al orden jurídico, a los principios generales, que no solo forman parte de éste, sino mucho más, lo fundamentan y lo estructuran,*

dándole su sentido propio por encima del simple agregado de preceptos casuísticos. (García; Fernández, 2006, p. 520)

2.3.2.2. Arbitrariedad

Recapitulando, la potestad discrecional consiste en la facultad que tiene la Administración para realizar estimaciones subjetivas respecto de un supuesto, pero dentro de los límites que le permite la ley. Ahora bien, esto no significa que la permisibilidad de la discrecionalidad administrativa dispense conductas arbitrarias.

En este sentido, García de Enterría menciona en su obra "Curso de Derecho Administrativo" la distinción entre discrecionalidad legítima y arbitrariedad prohibida que hace el profesor Martín Retortillo. Así, la discrecionalidad legítima es todo aquello que se halla o debe hallarse cubierto por motivaciones suficientes que pueden ser discutibles o no, pero considerables en todo caso mientras que la arbitrariedad hace referencia a aquello que no tiene motivación respetable sino solo la conocida que denota poco esfuerzo de contrastación y su carácter de indefinible y su inautenticidad. (García; Fernández, 2013, p. 523)

Así pues, las actuaciones de la Administración se configuran arbitrarias cuando se verifica que los hechos han sido falseados o desfigurados; cuando se ha tomado o no en consideración algún factor jurídicamente relevante, o se ha introducido un factor que no lo es; si se ha obviado o no el valor de este factor; y si tomados en cuenta todos los factores de obligada consideración con igual valor jurídico, el razonamiento carece de errores que resulta inconsistente la realidad de los hechos. (García; Fernández, 2013, p. 526)

En definitiva, la potestad discrecional y arbitrariedad son términos categóricamente antagónicos que no guardan relación entre uno y otro pues el uno parte de la ley mientras el otro de la voluntad imperante de la Administración.

2.4. Disposiciones Transitorias

Una vez expuestas las diversas teorías que interpretan este principio resulta pertinente ahondar en un tema íntimamente ligado a la colisión de las leyes debido a su transitoriedad en el tiempo, es decir, el Derecho Transitorio.

Así pues, Hernández Gil (1980) manifiesta que:

(…) cuando se habla de la retroactividad o irretroactividad de una norma se parte de la certeza de la norma, que será la norma vigente al tiempo de cuestionare sobre su aplicación; cuando se acude al derecho transitorio se parte de la certeza de la situación, pero de la incertidumbre de cuál sea el derecho aplicable, que es lo que las disposiciones transitorias determinan. (Verdera, 2006, p.115)

De esta manera, las disposiciones transitorias son las llamadas a solucionar las controversias sobre la aplicabilidad de la ley precedente o la nueva ley al producirse un cambio legislativo. En este caso es el legislador quien dispone de la vía de las disposiciones transitorias para establecer una postura respecto al carácter retroactivo o irretroactivo de la ley entrante.

Al respecto, Beatriz Verdera menciona que cuando acontece el paso de una norma a otra sin las referidas disposiciones esto produce un cambio brusco de las situaciones jurídicas existentes conduciendo a una auténtica inseguridad jurídica. (Verdera, 2006, p.119)

Es el caso que el Código de Ingenios contempla varias disposiciones transitorias que pretenden solucionar los inconvenientes que surgieron con su entrada en vigencia y que serán examinadas con el fin de determinar si estas regulan solo situaciones que pudiesen acontecer en el futuro o las ya existentes.

Así pues, el inciso tercero de la disposición transitoria tercera del Código de Ingenios (2016) ordena que los procedimientos que se estén sustanciando bajo la anterior Ley de Propiedad Intelectual deben continuar con el procedimiento y términos establecidos en dicha ley, pero los procedimientos iniciados a partir de la vigencia y promulgación de este Código deben ser sustanciados bajo el imperio del nuevo cuerpo legal y respecto de lo que no esté regulado se aplica transitoriamente la Ley de Propiedad Intelectual y demás normativa hasta que sean expedidos los reglamentos pertinentes.

De acuerdo con la primera lectura del artículo se concluye que los procesos de registro iniciados antes de la vigencia del presente Código serán sustanciados de acuerdo con lo establecido en la ley precedente y así el Código regirá únicamente para los trámites venideros.

No obstante, la disposición décimo cuarta del Código de Ingenios establece lo siguiente:

DÉCIMO CUARTA. - Todo derecho de propiedad intelectual válidamente concedido con la legislación nacional anterior al presente código, se regirá por las disposiciones vigentes a la fecha de su otorgamiento, salvo en lo que se refiere a plazo de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad intelectual preexistentes se adecuarán a lo previsto en este código.

En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en este Código.

Para el caso de procedimientos en trámite, el presente Código regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia. *(Las negritas me corresponden) (COESCC, 2016)*

Esto quiere decir, contrario a la deducción inicial, que el presente cambio de legislación contempla la retroactividad de grado máximo y medio de la ley al permitir que rija no solo para situaciones jurídicas futuras sino también sobre aquellas que no han culminado todas las etapas dentro del procedimiento de registro de marcas e incluso sobre aquellas que ya fueron concedidas respecto al tiempo de vigencia de los derechos legítimamente obtenidos por su titular.

Respecto de la última situación, la retroactividad de la ley es clara más si pretende incidir sobre situaciones jurídicas concedidas. Es el caso que una persona que inició el procedimiento establecido para registrar su marca acogiéndose a la norma en ese momento vigente obtuvo el registro por diez años, pero de repente, entra en vigor un nuevo ordenamiento que fija un plazo de menor duración y de acuerdo con esta transitoria, el titular que siguió a cabalidad el procedimiento ya no tendrá derecho sobre su marca por diez años sino cinco porque así lo decidió el legislador. Esto sin duda atenta contra el principio de irretroactividad de la ley sino además contra el principio de seguridad jurídica.

La realidad es que las marcas aún tienen diez años de vigencia de acuerdo con el reciente cambio legislativo, pero no es el caso de las variedades vegetales. De acuerdo con la ley de Propiedad Intelectual, las variedades de vides y de árboles forestales, frutales y ornamentales tenían un plazo de vigencia de veinte y cinco años y las demás variedades de veinte años, pero con la entrada en vigor del Código de Ingenios esto cambió y ahora su duración es de dieciocho y quince años respectivamente.

Respecto a esto, en primer lugar, es grave que el legislador haciendo uso de su potestad de configuración legislativa elabore leyes que en lugar de otorgarles mayores beneficios a los ciudadanos regule en detrimento de sus intereses. Segundo, este cambio legislativo es la mejor demostración de lo peligroso que resultaría para el administrado la aplicación retroactiva de la ley.

Otro punto es en relación a las etapas no culminadas ya que surgen varias interrogantes, ¿cuándo se considera finalizada una etapa? ¿la etapa finaliza con la concesión o negación de la marca? de ser negada la marca, ¿los recursos administrativos posibles de interponer son considerados como etapas?

Lo cierto es que este asunto es de interés en esta investigación, por cuanto se focaliza en el cumplimiento de la disposición transitoria tercera en relación a los trámites de registro de marcas iniciados antes de la vigencia y promulgación del Código de Ingenios.

No hay duda que un procedimiento sin mayores complicaciones se considere finalizado cuando sea concedido el registro de la marca durante la vigencia de la Ley de Propiedad Intelectual. Sin embargo, que se podría decir respecto a las solicitudes que se encuentran en la mitad del proceso, esto es, cumplió con todos los requisitos formales, aprobó el examen de forma, ocurre el cambio legislativo e inicia el examen de fondo, o peor aún, no cumple con los requisitos formales, le conceden un término para completarlos, entra en vigencia el Código de Ingenios, cumple con el examen de forma y continua con el examen de fondo; así también, qué sucede con las solicitudes que no obtuvieron una decisión favorable, se deroga la ley de Propiedad Intelectual y quieren interponer los distintos recursos administrativos que la ley les faculta.

De acuerdo con la disposición transitoria tercera del Código de Ingenios, los procedimientos que se encontraban sustanciándose bajo la anterior Ley de Propiedad Intelectual deben continuar con el procedimiento y términos establecidos en dicha ley. Ahora bien, la disposición transitoria décimo cuarta establece que para los procedimientos en trámite regirá, a diferencia, el actual Código respecto de las etapas que aún no se cumplieron a la fecha de su entrada en vigencia.

En este sentido, resulta oscuro el sentido de la ley generando dudas respecto de su aplicación en relación a los casos antes expuestos ya que se presta para que el órgano administrativo pueda interpretar de diversas maneras la actual legislación.

Retomando el inconveniente en torno a las etapas dentro del procedimiento de registro de marcas, es prudente realizar un análisis sobre las posibles etapas que pudiese tener este trámite o es posible que se interprete como una sola etapa que inicia cuando la solicitud es ingresada y culmina con la resolución del SENADI.

Sin embargo existe otra posibilidad y es dividir el proceso en distintas etapas, es decir, se puede decir que la primera etapa parte desde el ingreso de la solicitud hasta la realización y emisión de los resultados del examen de forma; la segunda etapa correspondería al periodo de publicación de la marca, y presentación y contestación a las oposiciones si ese fuere el caso, y por último, la tercera etapa comprendería la realización del examen de registrabilidad y emisión de la resolución sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca. En caso de no interponerse oposición, la segunda y tercera etapa podría entenderse como una sola.

Por otra parte, si el registro de una marca es negado y el solicitante opta por interponer un recurso administrativo podría decirse que da comienzo a una nueva etapa y éstas dependerán de cuantos recursos administrativos se ingresen.

Lo más importante de este asunto es que lo expuesto se deriva de mis interpretaciones de la legislación más no porque se encuentre claramente establecido y pues esto también sucede con el órgano administrativo cuando decide aplicar la ley precedente o la actual tomando en cuenta que existen dos disposiciones transitorias que se contradicen en sus mandatos.

Así pues, recordemos que la funcionalidad de las disposiciones transitorias supone que el tránsito de la antigua ley a la nueva se realice de la forma más sutil posible lo cual resulta difícil ante normas contradictorias y da apertura a que el funcionario público aplique a su discreción la ley.

Dicho esto, el análisis que se realizará en el tercer capítulo será crucial para determinar la postura que el SENADI optó en aquellos procesos que no han concluido sus etapas o aquellos que ya fueron resueltos negativamente y su titular interpuso recursos que ya no existen de acuerdo con la ley vigente, pero si los contemplaba la ley de Propiedad Intelectual con la cual iniciaron el procedimiento de registro de su marca.

CAPÍTULO III

Ha pasado más de un año desde que el Código Orgánico de la Economía Social de Conocimientos entró en vigencia y derogó a la Ley de Propiedad Intelectual. La promulgación de este nuevo código implicó varios cambios en el tratamiento de la propiedad intelectual e industrial en el Ecuador incluyendo al órgano estatal encargado de regular esta materia.

En todo caso, el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI) continuó operando hasta la creación de la nueva autoridad nacional competente ahora instaurada y denominada Secretaría Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI). Por tal motivo, las resoluciones analizadas en el presente capítulo fueron emitidas por el IEPI mientras continuaban en ejercicio de sus facultades.

3.1. Análisis de las resoluciones del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual emitidas a partir de la vigencia del nuevo Código

Las resoluciones elegidas para ser analizadas atienden a distintas situaciones posibles que ocurren dentro del procedimiento de registro de una marca. Estas resoluciones fueron emitidas a partir del 9 de diciembre de 2016, fecha de entrada en vigor del Código de Ingenios.

El estudio de diversas resoluciones emitidas durante el periodo de transición de la ley vigente en materia de propiedad intelectual pretende definir el criterio de la Administración en relación al tema central de esta investigación, es decir, el cumplimiento y aplicación de la disposición transitoria tercera respecto de los trámites iniciados durante la vigencia de la Ley de Propiedad Intelectual.

Todas las resoluciones analizadas a continuación resuelven trámites iniciados antes de la vigencia del nuevo Código pero que fueron emitidas luego de su entrada en vigor.

Es importante acotar que el siguiente análisis está dirigido a observar únicamente la correcta aplicación de las distintas legislaciones en función de la disposición antes citada por lo que no se dedicará tiempo a examinar la motivación de fondo de la Administración para conceder o negar el registro de una marca.

3.1.1. Resoluciones sobre marcas concedidas o negadas sin oposición (A)

- Mediante resolución No. 0004186, de 13 de enero de 2017, notificada el 23 de enero de 2017 (en adelante resolución A1), la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del IEPI resolvió conceder el registro de la marca ORAL-B WHITE LUXE + DISEÑO DE EMPAQUE A COLORES (& packing 13/1 color) solicitada por PROCTER & GAMBLE BUSINESS SERVICES CANADA COMPANY, en clase internacional No. 3, el 20 de febrero de 2013.
- Mediante resolución No. IEPI_2017_RS_9307, de 11 de julio de 2017, notificada el mismo día y año en curso (en adelante resolución A2), la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del IEPI resolvió negar el registro de la marca MARKA solicitada por AGRIPAC S.A., en clase internacional No. 5, el 24 de octubre de 2014.

Para empezar, las resoluciones están divididas en distintos considerandos y solo serán analizados los que son de interés para esta investigación. Siendo:

Primero. - Es fijada la competencia de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del IEPI para resolver sobre la concesión o negación del registro de una marca de conformidad con los distintos ordenamientos que rigen esta materia. Así, la resolución A1 hace mención al artículo 150 de la Decisión 486 en concordancia con el artículo 363 del Código de Ingenios y 211 de la Ley de Propiedad Intelectual mientras que, la resolución A2 se rige a lo dispuesto en el artículo 150 de la Decisión 486 y 363 del Código de Ingenios.

Afortunadamente, las tres leyes a las que se hace referencia establecen la competencia a la Autoridad Nacional competente frente a lo cual no hay discusión. Sin embargo, aunque parece ser un error involuntario de la resolución A2, esto constituye una advertencia de la serie de problemas que serán señalados adelante.

Sexto. - Es evidente que para decidir si conceder o no el registro de una marca, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial debe observar el ordenamiento para verificar si el signo solicitado cumple con los requisitos y no se encuentra prohibido su registro.

En este sentido, el inciso tercero de la disposición transitoria tercera manda que los procedimientos iniciados antes de la vigencia del Código de Ingenios deben continuar su sustanciación de acuerdo con la Ley de Propiedad Intelectual. No obstante, en las dos resoluciones

se constata que para resolver dichos trámites únicamente se consideró la Decisión 486 y el Código de Ingenios al referirse a las prohibiciones contenidas en el artículo 135 de la Decisión 486 en concordancia con el artículo 360 del Código de Ingenios, así como las prohibiciones relativas contempladas en el artículo 136 de la Decisión 486 y artículo 361 del Código de Ingenios.

De tal modo, surgen interrogantes sobre la actuación de la Administración respecto a los trámites iniciados durante la vigencia de la Ley de Propiedad Intelectual ya que las presentes resoluciones no dejan duda sobre la inobservancia de la ley anterior al momento de tomar una decisión.

Se advierte que muchos podrían considerar que esto no implica mayores problemas si todas las resoluciones se rigen a la Decisión 486, norma superior en materia de propiedad intelectual, y más aún si el Código de Ingenios dentro de su capítulo dirigido a Marcas contiene en su mayoría las mismas normas de la Decisión 486.

Sin embargo, el problema de la actuación de la Administración debe ser observado desde la óptica de una errónea aplicación de la ley ya que los presentes trámites deben ser resueltos de conformidad con lo establecido en Ley de Propiedad Intelectual y remitiéndonos al principio de legalidad, la Administración debe hacer lo que la ley le ordena y, por tanto, estos trámites deberían ser resueltos de acuerdo con la ley precedente.

En efecto, una de las acepciones del principio de legalidad es que las resoluciones administrativas están sometidas en cuanto a su contenido, a las disposiciones que integran las estructuras superiores; comprendiéndose así que cuando el acto administrativo es contrario al ordenamiento jurídico incurre en un vicio.

3.1.2. Resoluciones sobre marcas concedidas o negadas con oposición (B)

- Mediante resolución No. 0012701, de 28 de diciembre de 2016, notificada el 30 de diciembre de 2016 (en adelante resolución B1), la Dirección Nacional de Propiedad Industrial resolvió rechazar la oposición interpuesta por ANDLAND OVERSEAS S.A. y conceder el registro de marca DULOXETAL FPC, solicitada por ITALPHARMA DEVELOPMENT & INDUSTRIES CO. LTD., en clase internacional No. 33, el 28 de abril de 2015.

- Mediante resolución No. 146-2016-IEPI-GYE-OP, de 30 de diciembre de 2016, notificada el 12 de enero de 2017 (en adelante resolución B2), la Subdirección Regional IEPI Guayaquil resolvió rechazar la oposición presentada por la compañía PRODUCTOS PARAISO DEL ECUADOR S.A. (PRODUCTOS PARAISO) y conceder el registro de la marca XFIT MAS LOGOTIPO solicitada por la Sra. Lina Lucía Contreras Chinchilla, en clase internacional No. 25, el 11 de enero de 2015.
- Mediante resolución No. 2215245, de 18 de septiembre de 2017, notificada el 22 de septiembre de 2017 (en adelante resolución B3), la Dirección Nacional de Propiedad Industrial resolvió aceptar la oposición interpuesta por CHURCH & DWIGHT CO. LTD. y denegar el registro del signo FRESHFEM solicitado por NEGRETE CASANOVA, PILAR CATALINA, en clase internacional No. 5.
- Mediante resolución No. 2215878, de 27 de noviembre de 2017, notificada el 18 de diciembre de 2017 (en adelante resolución B4), la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual resolvió rechazar la oposición presentada por la compañía SIGMA ALIMENTOS CONGELADOS, S.A. DE C.V. y conceder el registro de la marca RELLENOS DEL CHEF MÁS LOGOTIPO solicitada por el Sr. FERNANDO JAVIER LOZADA AGUAS, en clase internacional No. 29, el 12 de julio de 2016.
- Mediante resolución No. 2215939, de 19 de diciembre de 2017, notificada el 22 de diciembre de 2017 (en adelante resolución B5), la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual resolvió aceptar la oposición presentada por la compañía FARMACIAS Y COMISARIATOS DE MEDICINA S.A. FARCOMED y denegar el registro de la marca MEDICAL CARE solicitada por el NOW HEALTH INTERNACIONAL (HOLDINGS) LIMITED, en clase internacional No. 36, el 16 de marzo de 2016.
- Mediante resolución No. 2216240, de 7 de febrero de 2018, notificada el 20 de febrero de 2018 (en adelante resolución B6), la Dirección Nacional de Propiedad Industrial resolvió negar la oposición interpuesta por MOUSER ELECTRONICS, INC. y conceder el registro del signo MAUSER SPEZIAL (& LOGO), solicitado por HSUEH-FEN YU, en clase internacional No. 9, el 20 de marzo de 2015.

Estas resoluciones han sido agrupadas porque comparten elementos similares que destaco a continuación.

Para empezar, las solicitudes de registro de marcas fueron ingresadas durante la vigencia de la Ley de Propiedad Intelectual por lo que iniciaron este proceso sometiéndose al anterior ordenamiento. Además, terceros interesados se opusieron al registro de todos los signos solicitados, no obstante, destaco que la fecha de presentación de la oposición respecto de algunas solicitudes es posterior a la entrada en vigor del Código de Ingenios.

Así se observa que dentro del trámite de registro del signo RELLENOS DE CHEF MÁS LOGOTIPO, la oposición fue interpuesta el 16 de mayo de 2017, esto es, ulterior a la promulgación del nuevo Código y su importancia será resaltada adelante.

En cuanto al primer considerando, la resolución B2 observa únicamente el artículo 150 de la Decisión 486 y artículo 210 de la Ley de Propiedad Intelectual para designar la competencia a la Dirección Nacional de Propiedad Industrial. Es fácil deducir que por ser emitida en el mes de diciembre de 2016 no fue siquiera considerado el Código de Ingenios debido a la etapa de transición, sin embargo, se puede observar que la resolución B1 también fue emitida en el mes de diciembre 2016 y está si consideró al artículo 363 del Código de Ingenios en cuestión de competencia del órgano designado para resolver.

Mientras tanto la resolución B3, B4, y B5 omiten considerar lo establecido por la Ley de Propiedad Intelectual respecto a la competencia, a diferencia de las resoluciones mencionada antes B1 y B6 que citan tanto el artículo 150 de la Decisión 486, artículo 363 del Código de Ingenios en concordancia con el artículo 210 de la Ley de Propiedad Intelectual.

Seguidamente, el considerando sexto de las resoluciones contiene la decisión motivada de la Administración sobre la concesión o negación del registro de la marca solicitada y resulta que en todas las resoluciones excepto la resolución B2 fueron resueltos de conformidad con las normas del Código de Ingenios, pese a ser procesos iniciados con la Ley de Propiedad Intelectual.

Es el caso que la resolución B2 fue emitida el 30 de diciembre de 2016 y notificada el 12 de enero de 2017, esto es, cuando el Código de Ingenios ya estuvo vigente desde el 9 de diciembre de 2016. La Administración argumentó su decisión sobre conceder el registro de la marca observando si ésta no incurría en alguna de las prohibiciones establecidas en la Decisión 486 en concordancia con el literal a) del artículo 196 de la Ley de Propiedad Intelectual en relación al riesgo de confusión y posible asociación del público consumidor con la marca opositora.

Para concluir, la resolución B2 menciona que el presente acto administrativo es susceptible de los recursos administrativos establecidos en el artículo 357 de la Ley de Propiedad Intelectual, recurso de reposición, recurso de apelación y recurso de revisión contemplado en el Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva (ERJAFE).

Por el contrario, las resoluciones B1, B3, B4, B5 y B6 resolvieron conceder o negar respectivamente el registro de las marcas solicitadas en observancia de las normas contempladas en el art. 134 de la Decisión 486 en concordancia con el art. 359 del Código de Ingenios respecto del cumplimiento de los requisitos, así como de las prohibiciones contenidas en el art. 136 literal a) de la Decisión 486 en concordancia con el art. 361, numeral 1 del Código de Ingenios.

La Dirección Nacional de Propiedad Industrial finaliza dichas resoluciones mencionando que el presente acto administrativo es susceptible de los recursos administrativos establecidos en el Art. 597 del Código de Ingenios.

Habiendo expuesto el panorama, si solo es considerada la resolución B2 se deduce que la Administración continuó con los mismos criterios en la elaboración de sus resoluciones pese al cambio de legislación ya vigente en ese momento y que no es sino desde enero de 2017 que automáticamente cambian de legislación sin mayor criterio y comienzan a emitir resoluciones intercambiando con los artículos del Código de Ingenios. (El resaltado me pertenece)

Lo curioso es que la primera resolución analizada manifiesta lo contrario al remitirse a la Ley de Propiedad Intelectual en todo su contenido siendo necesario mencionar que fue emitida con diferencia de dos días en comparación con la resolución B1.

Por tales motivos y por otros que serán expuestos más adelante, el inconveniente es que no hay un criterio uniforme en la aplicación de la legislación por parte de la Administración ya que de lo contrario no habría el caso de la resolución B6 emitida el 17 de febrero de 2018 que al menos en cuestión de competencia toma en cuenta lo establecido por la Ley de Propiedad Intelectual aunque sea de igual manera un trámite iniciado con la ley precedente al igual que las otras resoluciones.

Esto deja en evidencia la falta de comprensión por parte de la Administración sobre la legislación y sus facultades que exponen al administrado a posibles vulneraciones de sus derechos.

3.1.3. Resoluciones al recurso de reposición (C)

- Mediante resolución No. 2214603, de 23 de junio de 2017, notificada el 3 de julio de 2017 (en adelante resolución C1), la Dirección Nacional de Propiedad Industrial resolvió: aceptar el recurso de reposición interpuesto por ITALPHARMA DEVELOPMENT & INDUSTRIES CO. LTD.; revocar la resolución No. 1113041 mediante la cual se resolvió negar el registro de la marca PREVAGIC, en clase internacional No. 5, solicitada el 13 de febrero de 2015; y por tanto, conceder su registro y emitir el título correspondiente.
- Mediante resolución No. 340-2017-IEPI-GYE-OP, de 20 de noviembre de 2017, notificada el 27 de noviembre de 2017 (en adelante resolución C2), la Dirección Nacional de Propiedad Industrial resolvió: rechazar el recurso de reposición interpuesto por VITA ZAHNFABRIK H RAUTER GMBH & CO. KG.; ratificar la resolución No. 006-2015-IEPI-GYE-OP mediante la cual se resolvió conceder el registro de la marca VITA-5 TOTAL EL NOMBRE DE LA SALUD, solicitada por la Sra. IVONNE JARAMILLO CAMARGO, en clase internacional No. 5, el 25 de abril de 2012; y por tanto, conceder su registro y emitir el título correspondiente.
- Mediante resolución No. 2216254, de 15 de febrero de 2018, notificada el 21 de febrero de 2018 (en adelante resolución C3), la Dirección Nacional de Propiedad Industrial resolvió: aceptar el recurso de reposición interpuesto por ITALPHARMA DEVELOPMENT & INDUSTRIES CO. LTD.; revocar la resolución No. 1112000 mediante la cual se resolvió negar el registro de la marca KINESIOL, en clase internacional No. 5, solicitada el 19 de junio de 2015; y por tanto, conceder su registro y emitir el título correspondiente.

De acuerdo con el artículo 597 del Código de Ingenios, la competencia para resolver los recursos administrativos la tiene la Autoridad competente en la materia de manera que, las tres resoluciones C1, C2 y C3 fijan la competencia a la Dirección Nacional de Propiedad Industrial en virtud del artículo mencionado en concordancia con los artículos 357 y 359 de la Ley de Propiedad Intelectual y 90 del reglamento a la misma.

En cuanto a los fundamentos legales tomados en cuenta en las resoluciones C1 y C2 respecto del registro de los signos solicitados, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial observó si cumplían con los requisitos contemplados en el art. 134 de la Decisión 486 en concordancia con el art. 359 del Código de Ingenios además de verificar si no incurrían en las

prohibiciones contenidas en el art. 136 literal a) de la Decisión 486 en concordancia con el numeral 1 del art. 361 del Código de Ingenios para conceder los registros de las marcas solicitadas.

Para culminar, la Dirección señaló que los presentes actos pueden ser susceptibles de los recursos administrativos establecidos en el artículo 597 del Código de Ingenios.

Habiendo expuesto de forma sucinta los puntos pertinentes de ambas resoluciones, es evidente que en cuanto a la competencia no hay discusión y más aún cuando se consideró la Ley de Propiedad Intelectual para designarla. Por el contrario, al realizar un examen de fondo sobre las marcas solicitadas se observa nuevamente que la Administración se remite a lo que está normado en el Código de Ingenios y en este sentido, es importante destacar que la resolución C1 decide sobre un recurso de reposición interpuesto el 21 de febrero de 2017, es decir, cuando ya estuvo vigente el Código de Ingenios.

De lo expuesto surge entonces la interrogante expuesta en el capítulo dos de esta investigación sobre si este recurso es considerado entonces como una nueva etapa dentro del procedimiento de registro en relación a lo establecido por la disposición transitoria décimo cuarta del Código de Ingenios. No obstante, la respuesta no es muy clara si consideramos el caso de la resolución C2 ya que este recurso de reposición fue ingresado el 27 de febrero de 2015 lo que implica que la Ley de Propiedad Intelectual aún se encontraba vigente y, por tanto, este recurso se entendería sometido a lo que rige la ley precedente. Sin embargo, esta interpretación no sería correcta si se consideran las actuaciones expuestas de la Administración; por lo que por reiterada ocasión parece ser que la Autoridad competente en lugar de realizar un proceso exegético de la transición de legislaciones en función de las facultades que le fueron otorgadas, aplica arbitrariamente la ley a discreción del funcionario a cargo del trámite. (El resaltado me pertenece)

En este orden de ideas, es pertinente recordar que la Administración no puede pretender ampararse en una potestad discrecional para justificar una agresión administrativa al orden jurídico pues está desvirtuando por completo la existencia de esta potestad excepcional que tiene la Administración y además reitero, no significa que ésta pueda ser utilizada a conveniencia o facilismo de la Autoridad.

Como contrapartida, retomo la resolución C3 que curiosamente sorprende con la aplicación del ordenamiento pertinente. En efecto, en el primer considerando respecto de la competencia se

alude a los artículos 357 y 359 de la Ley de Propiedad Intelectual y 90 del reglamento a la misma otorgándole a la Dirección Nacional de Propiedad Industrial la facultad para conocer y resolver el recurso presentado.

Así también, cuando la Administración expuso los fundamentos para conceder el registro del signo KINESIOL al parecer realizó el examen de registrabilidad en virtud del cumplimiento de los requisitos dispuestos en el artículo 134 de la Decisión 486 en concordancia con el artículo 359 del Código de Ingenios y 194 de la Ley de Propiedad Intelectual además de las prohibiciones contenidas en el artículo 136 de la Decisión 486 en concordancia con el artículo 361 del Código de Ingenios y artículo 96 de la Ley de Propiedad Intelectual.

Por último, señaló que el presente recurso es susceptible de los recursos administrativos establecidos en el artículo 357 de la Ley de Propiedad Intelectual, recurso de apelación y recurso de revisión ante el Comité de Propiedad Intelectual.

Es indispensable mencionar que la resolución C3 fue emitida en el año 2018 respecto de un recurso de reposición interpuesto el 21 de octubre de 2016; por lo que sin lugar a dudas también cumple con los supuestos que las demás lo hacen pero que al parecer esta vez el criterio del funcionario a cargo fue distinto y en mi opinión cumple con la disposición transitoria tercera del Código de Ingenios. Esto refleja sin duda alguna, la hipótesis mencionada antes sobre la arbitrariedad con la que la Administración actúa pues no hay razón que justifique resoluciones motivadas bajo ordenamientos distintos a pesar de ser todos trámites iniciados con la Ley de Propiedad Intelectual.

3.1.4. Resoluciones de recursos de apelación (D)

- Mediante resolución No. 0008 – 2017 – CPI – 2S, de 17 de enero de 2017, notificada el 19 de enero de 2017 (en adelante resolución D1), el Comité de Propiedad Intelectual resolvió rechazar el recurso de apelación interpuesto por UNIVERSAL PROTEIN SUPPLEMENTS CORPORATION d/b/a/ UNIVERSAL NUTRITION; revocar la resolución No. 1107588 que resuelve conceder el registro de la marca solicitada; rechazar la oposición presentada por UNIVERSAL PROTEIN SUPPLEMENTS CORPORATION d/b/a/ UNIVERSAL NUTRITION; y negar de oficio el registro del signo ANIMAL

MARKET, en clase internacional No. 5, solicitada el 5 de octubre de 2012, por JAMES BROWN PHARMA C.A.

- Mediante resolución No. 0049 – 2017 – CPI – 2S, de 30 de enero de 2017, notificada el 31 de enero de 2017 (en adelante resolución D2), el Comité de Propiedad Intelectual resolvió rechazar el recurso de apelación interpuesto por MCDONALD'S CORPORATION; y ratificar la resolución No. 1107805 mediante la cual la Dirección Nacional de Propiedad Industrial decidió conceder el registro de la marca ENJOY YOUR MOMENT, en clase internacional No. 43, solicitada el 12 de abril de 2012, por DD IP HOLDERLLC.
- Mediante resolución No. 164 – 2017 – CPI – 1S, de 31 de marzo de 2017, notificada el 7 de abril de 2017 (en adelante resolución D3), el Comité de Propiedad Intelectual resolvió rechazar el recurso de apelación interpuesto por SERTECPET S.A.; y ratificar la resolución No. 1107758 mediante la cual la Dirección Nacional de Propiedad Industrial resolvió conceder el registro de la marca DISEÑO, en clase internacional No. 42, solicitada el 11 de noviembre de 2011, por XINJIANG GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.
- Mediante resolución No. 464 – 2017 – CPI – 1S, de 29 de diciembre de 2017, notificada el 8 de enero de 2018 (en adelante resolución D4), el Comité de Propiedad Intelectual resolvió negar el recurso de apelación interpuesto por AGROMIXTOS CIA. LTDA.; y ratificar la resolución No. 2214386 mediante la cual la Dirección Nacional de Propiedad Industrial resolvió rechazar el recurso de reposición interpuesto por AGROMIXTOS CIA. LTDA. y ratificó la decisión de conceder el registro de la marca SELLADOR, en clase internacional No. 5, solicitada el 24 de octubre de 2014, por AGRIPAC S.A.

Dado que las resoluciones expuestas fueron emitidas por el Comité de Propiedad Intelectual será notable un cambio de criterio en la aplicación de cada legislación.

Respecto a la competencia, las resoluciones D1, D2, D3 y D4 comparten criterios al actuar en función de la disposición transitoria tercera del Código de Ingenios y designar al Comité de Propiedad Intelectual competente para conocer y resolver el recurso de apelación de conformidad con el artículo 364 de la Ley de Propiedad Intelectual.

Acto seguido, la concesión o denegación de los registros de las marcas solicitadas respectivamente estuvo sujeta a un examen de registrabilidad más prolijo por parte de cada sala

del Comité de Propiedad Intelectual y esto se afirma en relación a los pronunciamientos señalados a continuación.

Dicho esto, las resoluciones reflejan que para encontrar la viabilidad del registro de los signos solicitados se realizó un estudio profundo no solo legal sino además doctrinario respecto a los requisitos esenciales que se necesita para que una marca sea registrada. Así también, se verificó que los signos solicitados no estén encasillados dentro de alguna de las prohibiciones establecidas en el ordenamiento.

En este sentido, las resoluciones D1 y D2 argumentan su decisión citando únicamente la Decisión 486 ya sea en relación al cumplimiento de requisitos de registrabilidad así como sus prohibiciones. A consideración de la Administración, la marca ANIMAL MARKET incurría en las prohibiciones contenidas en al artículo 135 literal b y e que hacen referencia a la carencia de fuerza distintiva que no le permitieron constituirse como marca mientras que el signo ENJOY YOUR MOMENT cumplió con todos los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 y, por tanto, se concedió su registro.

Cabe destacar que pese a no mencionar en sus fundamentos de derecho a la Ley de Propiedad Intelectual tampoco se comete el error de referirse al Código de Ingenios como norma pertinente para estos trámites, incluso es posible agregar que en ambos actos administrativos se establece que, de ser el caso, son susceptibles de recurso de reposición contemplado en el artículo 365 de la Ley de Propiedad Intelectual.

Por otra parte, las resoluciones D3 y D4 reflejan que la Autoridad competente concedió el registro los signos solicitados considerando lo dispuesto en el artículo 134 de la Decisión 486 en concordancia con el artículo 211 de la Ley de Propiedad Intelectual respecto de los requisitos requeridos para su registrabilidad al igual que observó lo dispuesto en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 en concordancia con los artículos 195 y 196 de la Ley de Propiedad Intelectual para determinar si no incurría en alguna prohibición para su concesión.

Es importante destacar que la resolución D4 resolvió un recurso de apelación interpuesto el 30 de junio de 2017 lo cual retoma reiteradamente uno de los problemas iniciales, esto es, el Código de Ingenios ya estaba vigente cuando fue presentado el recurso por lo que supuestamente sería pertinente remitirse a la ley vigente de acuerdo con la disposición transitoria décimo cuarta.

No obstante, la disposición transitoria tercera contempla lo contrario y por tanto, es la ley precedente la que rige estos procedimientos.

Para finalizar, las resoluciones D3 y D4, contrario a las resoluciones D1 y D2, establecen que ambos actos administrativos son susceptibles de impugnación de conformidad con el artículo 597 del Código de Ingenios y 306 del COGEP surgiendo otro inconveniente en cuanto al recurso de reposición excepcional que no contempla la ley vigente.

3.1.5. Resoluciones al recurso extraordinario de revisión (E)

- Mediante resolución No. 0063 – 2017 – CPI – 2S, de 31 de enero de 2017, notificada el 6 de febrero de 2017 (en adelante resolución E1), el Comité de Propiedad Intelectual resolvió: 1) rechazar el recurso extraordinario de revisión interpuesto por WELLA GMBH (antes WELLA AG.); 2) revocar de oficio la resolución No. 1102374 mediante la cual la Dirección Nacional de Propiedad Industrial resolvió aceptar la oposición interpuesta por JAFER LIMITED y negar el registro del signo OCEAN SPRITZ solicitado por WELLA AG., 3) negar la oposición presentada por JAFER LIMITED, y 4) conceder el registro del signo OCEAN SPIRITZ en favor de WELLA GMBH, en clase internacional No. 3, solicitada el 15 de enero de 2010.
- Mediante resolución No. 044 – 2018 – CPI – 1S, de 31 de enero de 2018, notificada el 6 de febrero de 2018 (en adelante resolución E2), el Comité de Propiedad Intelectual resolvió: 1) aceptar el recurso extraordinario de revisión interpuesto por ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED; 2) revocar la resolución No. IEPI_2015_RS_007154 mediante la cual la Dirección Nacional de Propiedad Industrial concedió el registro del signo ALIPAY solicitado por MOELLER, GÓMEZ-LINCE & CIA. LTDA., y 3) negar el registro del signo ALIPAY en favor de MOELLER, GÓMEZ-LINCE & CIA. LTDA., en clase internacional No. 35, solicitada el 9 de marzo de 2015.

Como se ha dicho antes, la competencia sea de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial o del Comité de Propiedad Intelectual no es un tema en discusión y dado que la disposición transitoria tercera del Código de Ingenios así lo contempla, la resolución E1 y E2 declararon competente a la sala de acuerdo con la Ley de Propiedad Intelectual en concordancia con el artículo 178 del ERJAFE, norma aplicable para los procedimientos administrativos.

Acerca del examen de registrabilidad efectuado por la Administración, la resolución E1 se distingue de la resolución E2 al contener dentro de las normas observadas para resolver al artículo 196, literal a) de la Ley de Propiedad Intelectual en concordancia con el artículo 136, literal a) de la Decisión 486 respecto del riego de confusión con una marca antes registrada o solicitada en la misma clase internacional.

Cabe destacar que para concluir la Autoridad estableció que este acto administrativo es susceptible de recurso de reposición o de impugnación en sede contencioso administrativa por lo que una vez más llama la atención la complejidad de las distintas situaciones que plantea la Administración para el solicitante que solo pretende el registro de su marca si debe estar expuesto a distintos criterios según el funcionario asignado a su caso.

Mientras en la resolución E2, la Sala del Comité de Propiedad Intelectual observó únicamente los artículos antes citados de la Decisión 486 para negar el registro del signo ALIPAY. Para finalizar, la Autoridad, a diferencia de la resolución antes citada, señaló que dicho acto es susceptible de los recursos administrativos establecidos en el artículo 597 del Código de Ingenios.

3.1.6. Resoluciones al recurso de reposición (F)

- Mediante resolución No. 191 – 2017 – CPI – 1S, de 28 de abril de 2017, notificada el 8 de mayo de 2017 (en adelante resolución F1), el Comité de Propiedad Intelectual resolvió: 1) rechazar el recurso de reposición interpuesto por AGRIPAC S.A.; 2) ratificar la resolución No. 107-2015-CPI-1S mediante la cual el Comité de Propiedad Industrial negó de oficio el registro del signo OPTICAN Y DISEÑO solicitado por AGRIPAC S.A. en clase internacional No. 5, solicitada el 25 de agosto de 2011.
- Mediante resolución No. 403 – 2017 – CPI – 1S, de 29 de diciembre de 2017, notificada el 4 de enero de 2018 (en adelante resolución F2), el Comité de Propiedad Intelectual resolvió: 1) aceptar el recurso de reposición interpuesto por PRODUCTOS FAMILIA S.A. y GRUPO EL COMERCIO C.A, 2) revocar la resolución No. 84-2013-CPI-1S mediante la cual el Comité de Propiedad Industrial concedió el registro del signo CRECER EN FAMILIA solicitado por EDITORIAL UMINASA DEL ECUADOR S.A. en clase internacional No. 16, solicitada el 22 de septiembre de 2006., y 3) negar el registro de dicha marca.

- Mediante resolución No. 059 – 2018 – CPI – 2S, de 5 de marzo de 2018, notificada el 7 de marzo de 2018 (en adelante resolución F3), el Comité de Propiedad Intelectual resolvió: 1) aceptar el recurso de reposición interpuesto por MOTORS & ARMATURES, INC.; 2) revocar la resolución No. 0196-2016-CPI-2S mediante la cual el Comité de Propiedad Intelectual negó el registro del signo MARS solicitado por MOTORS & ARMATURES INC., en clase internacional No. 9, solicitada el 9 de mayo de 2011, y 3) conceder el registro del signo solicitado.

Es importante acotar que estas resoluciones fueron insertadas en la investigación con la finalidad de confirmar si el SENADI, antes IEPI, se encuentra resolviendo el recurso excepcional de reposición que no está contemplado en el nuevo Código de Ingenios y que, al parecer por la mayor parte de resoluciones expuestas, el Administrador no lo ha tomado en cuenta al momento de señalar los recursos de posible interposición contra estos actos administrativos.

Como se ha dicho antes, el Comité de Propiedad Intelectual ha realizado un esfuerzo mayor en el ejercicio de sus funciones y es que se puede coincidir que todos los actos administrativos emitidos por este órgano no contemplan las normas de la ley vigente en materia de propiedad intelectual respecto del fondo del asunto, por el contrario se observa que en muchas de las resoluciones si se remiten a la Ley de Propiedad Intelectual en concordancia con la Decisión 486, o en su defecto, solo a la Decisión 486, indistintamente si el recurso fue interpuesto en vigencia o no del Código de Ingenios.

El objetivo principal de exponer las mencionadas resoluciones es observar la actuación de la Administración desde la promulgación y publicación de la nueva legislación en materia de propiedad intelectual y así determinar la correcta o incorrecta aplicación de la ley en los trámites iniciados con la Ley de Propiedad Intelectual y su vinculación directa en la posible afectación a los principios generales del derecho que fueron desarrollados en el capítulo dos de esta investigación.

En este sentido, se recuerda que el inciso tercero de la disposición transitoria tercera del Código de Ingenios ordena que los procedimientos que estaban sustanciándose conforme la Ley de Propiedad Intelectual seguirán el procedimiento y términos establecidos en dicha ley, pero aquellos que son iniciados en vigencia del Código deben ser desarrollados conforme a las normas establecidas en este cuerpo legal.

Como contrapartida, se encuentra la disposición décimo cuarta del Código de Ingenios (2016) en la que en su último inciso se dispone que el presente Código rija en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia.

Por estas razones, el panorama de la Autoridad competente no resulta fácil al momento de decidir la legislación aplicable para cada proceso, pero tampoco justifica una actuación sin mayor mérito de investigación y comprensión del sentido de la ley que demuestra falta de interés en implicaciones de sus actuaciones para el administrado.

Después del análisis de distintas resoluciones emitidas durante este periodo de transición se reflejó la vulneración al principio de legalidad, irretroactividad de la ley y seguridad jurídica.

En el capítulo II fueron mencionados los principios estudiados en esta investigación y sin duda su transgresión se origina de violaciones directas de la Constitución, infracciones groseras a la ley y otros tantos criterios.

De acuerdo con André de Laubaderé (1984), la ilegalidad o violación del ordenamiento jurídico en el procedimiento o expedición de un acto administrativo puede ser causado cuando existe desviación del procedimiento. Este autor sostiene que consiste en que la Administración ha observado, en efecto, un procedimiento administrativo, pero no el previsto por la ley para ese supuesto, aunque coincidan parcialmente uno y otro procedimiento. (Araujo, 2009, p. 23)

En función de lo expuesto, la disposición tercera del Código de Ingenios citada por la Autoridad en la mayor parte de resoluciones analizadas ha dejado establecida la sumisión a la ley de Propiedad Intelectual respecto de los trámites ingresados previamente. Por tal razón es importante recordar que el sometimiento de la Administración a la ley y al Derecho en sus actuaciones es el principio de legalidad en sentido estricto y acudiendo a las doctrinas expuestas en el capítulo anterior, la Administración tiene vinculación negativa respecto a la ley ya que no puede tomar iniciativas que la ley prohíbe o adoptar medidas contrarias a lo dispuesto.

Dicho esto, resulta importante acudir nuevamente a lo establecido en la disposición transitoria tercera del Código de Ingenios ya que la norma es clara cuando ordena que los trámites iniciados con la Ley de Propiedad Intelectual continúen su procedimiento en función de este ordenamiento y por tal motivo, no se explica por qué la Administración ha decidido actuar en contra de lo dispuesto por la norma pertinente en esta materia.

Ahora bien, al realizar el estudio del Código de Ingenios en lo pertinente a esta investigación se observó una norma contradictoria con la disposición transitoria tercera expuesta y la misma fue mencionada en el segundo capítulo. Se trata de la disposición transitoria décimo cuarta del Código de Ingenios (2016) y esta dispone que, para el caso de procedimientos en trámite, el presente Código regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia.

En este sentido, dicha disposición puede ser interpretada como una puerta abierta para que el órgano competente en esta materia, haciendo uso de las facultades que tiene, admita la aplicación y remisión al Código de Ingenios respecto de los trámites de registro de marcas iniciados con la ley anterior pero cuyo procedimiento no ha culminado aún. No obstante, muchas de las resoluciones analizadas antes deciden sobre etapas del proceso iniciadas durante la vigencia del nuevo Código pero que en el marco de derecho se tomó en cuenta lo establecido por la Ley de Propiedad Intelectual siendo entonces confusa la aplicación de esta norma y, sobre todo, la interpretación que la Administración le ha dado a la misma.

Además, se añade que ni la ley, ni el reglamento definen cuáles son las etapas dentro del procedimiento de registro de una marca así que se constató en algunas de las resoluciones expuestas que también esto puede ser comprendido distintamente de acuerdo a la sana crítica de cada funcionario del SENADI. En consecuencia, se elaboran resoluciones motivadas jurídicamente bajo distintos ordenamientos a pesar de que los trámites sobre los cuales decide la Administración cumplan con los mismos supuestos.

Ciertamente, cuando este principio habla sobre la sumisión de la Administración al Derecho y a la Ley se destaca que al aludir al Derecho se encuentran inmersos los principios generales del derecho que no necesitan ser norma escrita para ser cumplidos pues representan elementos esenciales del Derecho y, por tanto, tienen un papel activo dentro del mismo.

Refiriéndome al principio de irretroactividad de la ley, la Constitución ampara el principio de seguridad jurídica y de acuerdo a lo expuesto en el segundo capítulo, no existe seguridad jurídica sino va de la mano con la irretroactividad de la ley. Así también, el artículo 7 del Código Civil establece que la ley rige para lo venidero por lo que no hay duda que en nuestro ordenamiento se protege este principio.

Si bien es cierto, es posible que de acuerdo a cada situación se admita excepcionalmente la retroactividad de la ley, pero solo cuando se otorgan derechos más favorables al ciudadano y definitivamente no es el caso.

Lo cierto es que hay tantas teorías que definen la irretroactividad o retroactividad de la ley que no ha sido posible llegar a un criterio universal que resuelva definitivamente los problemas que se suscitan cuando existen cambios legislativos pues lo que está claro es que el conflicto no está en las leyes sino en la naturaleza de las situaciones sobre las que éstas recaen.

De acuerdo con la autora Beatriz Verdera Izquierdo, todas las cuestiones que envuelven al derecho transitorio deben ser resueltas a partir y en función del principio de irretroactividad de las leyes, si bien, no una concreta teoría. (Verdera, 2006, p.131)

La realidad es que existen solicitudes de registro de marcas que fueron ingresadas bajo la vigencia de la Ley de Propiedad Intelectual, lo que quiere decir que su titular inició un proceso sometiéndose a ciertas normas y asumiendo el riesgo de obtención bajo lo dispuesto por dicho ordenamiento. De manera puntual me refiero a que el peticionario o solicitante se somete al procedimiento que exige la ley para la consagración del derecho del que se cree asistido confiando en el sistema.

Ahora bien, han sido varias las resoluciones expuestas que demuestran que este principio no fue considerado, no por la nueva ley en materia de propiedad intelectual, sino por el criterio de la Administración al momento de resolver.

En estos términos, si el principio que rige es el de irretroactividad de la ley, la retroactividad es el efecto excepcional de que una ley sea aplicada a hechos acaecidos con anterioridad a su entrada en vigencia, esto es siempre de derecho estricto y, por tanto, debe ser establecido expresamente por el legislador. (Barros, 1995, pág. 3)

Lo cierto es que cuando el legislador elaboró el Código de Ingenios incluyó dentro de sus artículos disposiciones transitorias que supuestamente solucionarían los futuros problemas sobre el alcance de la ley. En efecto, la disposición transitoria tercera mencionada varias veces remite a la aplicación de la Ley de Propiedad Intelectual respecto de aquellos procedimientos de registro de marcas iniciados antes de la emisión y publicación del nuevo Código.

Al respecto, se sostiene que cuando el legislador ha formulado disposiciones transitorias lo correcto es acudir a éstas y no que sea la Administración quien determine el derecho que aplicará según el caso; por lo que además de derivarse en una vulneración del principio de irretroactividad de la ley también se transgrede el principio de legalidad por cuanto no se está cumpliendo a cabalidad lo ordenado por la ley competente en esta materia.

Por consiguiente, la retroactividad es una institución excepcional que también afecta la seguridad jurídica ya que el derecho establece las consecuencias que tendrán nuestros actos, y por lo mismo, prevén los resultados conforme a lo que está normado, de modo que, si la ley es modificada se altera el marco de previsiones que inicialmente determinaron nuestro actuar. (Barros, 1995, pág. 3)

Es el caso que desde la entrada en vigor del Código de Ingenios se han emitido resoluciones sobre solicitudes de marcas anteriores a su vigencia en función a lo dispuesto por este Código en lugar de observar la Ley de Propiedad Intelectual como ordena la misma normativa y principalmente los principios generales del derecho antes señalados. (El resaltado me pertenece)

Es inevitable que de existir violación al principio de legalidad e irretroactividad de la ley se derive finalmente en la transgresión al principio de seguridad jurídica pues sin duda hablamos de actos administrativos que la Autoridad, en función de la potestad que le ha sido otorgada, los emite.

En este sentido, este principio protege la certeza del ciudadano sobre el ordenamiento jurídico aplicado y derechos tutelados así como las consecuencias o efectos que de sus actuaciones se podrían derivar. Por este motivo, la Administración debe observar este principio en todas sus actuaciones.

Ahora bien, las resoluciones analizadas son una clara demostración del ejercicio de la potestad discrecional del SENADI derivada en arbitrariedad por cuanto se evidencian actuaciones inadecuadas en función de la errónea aplicación de la normativa pertinente como de sus efectos.

No es posible que un órgano del Estado, que goza de las facultades que le fueron asignadas para regular y controlar lo pertinente en materia de propiedad intelectual, observe arbitrariamente la normativa que a su libre criterio aplica o; peor aún, sin comprensión alguna de lo dispuesto en la ley resuelva que fueron iniciados con la ley anterior, en ambos se interpuso una oposición antes

de la entrada en vigencia del Código de Ingenios, y los dos casos son resueltos en el periodo de transición pero cada uno bajo distintos ordenamientos de acuerdo al criterio del funcionario.

En palabras de Norberto Bobbio (2006) la técnica jurídica de ningún modo puede, en su actividad interpretativa orientada a la aplicación de las normas, "eludir el presupuesto fundamental sobre el que se sostiene todo el ordenamiento de las leyes", es decir, "el principio de la certidumbre" de las leyes o seguridad jurídica. (Luna, 2015, p. 51 y 52)

Además, la presunción de legitimidad que envuelve a los actos administrativos es un asunto importante pues implica confianza del administrado en la estabilidad de las relaciones instauradas y derechos conseguidos. De modo que, el solicitante de una marca que inició el procedimiento de registro al amparo de Ley de Propiedad Intelectual, espera que la resolución emitida por la Autoridad sea motivada en función de lo que dicha ley dispone. Esto supone también, la remisión a los recursos previstos en ella, incluyendo el recurso de reposición normado en el artículo 365 de la ley anterior bajo la cual se dio inicio al trámite.

Es entonces preocupante que la Administración ejerza su potestad para resolver sobre el registro de una marca de la forma que lo ha venido haciendo, ya que no hay duda que sus resoluciones carecen de un mayor análisis y comprensión sobre la aplicabilidad del respectivo ordenamiento afectando directamente a la expectativa razonablemente fundada del ciudadano respecto de la actuación de la Autoridad en aplicación del derecho.

También llama la atención que siendo un órgano del Estado cuyas atribuciones están envueltas de responsabilidad con los administrados respecto de la ejecución de sus actuaciones no tenga el mayor interés de discutir este inconveniente y ponerse de acuerdo al menos entre directrices sobre la aplicación de la norma de acuerdo a las singularidades que presente cada trámite.

En consecuencia, la seguridad jurídica protegida por la norma suprema si ha sido transgredida por el SENADI ya que este principio además de exigir la certeza del ordenamiento jurídico aplicable y los intereses tutelados también protege la confianza del administrado frente a las consecuencias de hechos y comportamientos, es decir, la predecibilidad de los efectos jurídicos.

Esto confluye con la protección del principio de confianza legítima y según Fernández Montalvo (2002), implica que la Administración no puede adoptar medidas que resulten contrarias

a la esperanza inducida por la razonable estabilidad de sus resoluciones y en función de las cuales, los administrados han actuado.

Por otra parte, es claro que las lagunas y antinomias afectan al sistema normativo y por tanto al principio de seguridad jurídica pues no es posible que exista previsibilidad de las situaciones y relaciones jurídicas si el ciudadano desconoce o tiene dudas sobre las normas a las que está sujeta su conducta y los posibles efectos que se puedan derivar. Esto lo puntualizo porque en el capítulo anterior se señaló que la disposición transitoria décimo cuarta está en conflicto directo con la disposición transitoria tercera respecto de la cual se desarrolló esta investigación.

Como fue mencionado antes, la disposición transitoria tercera dispone que en cuanto a los procedimientos que estaban siendo sustanciados conforme la Ley de Propiedad Intelectual deberán seguir su curso bajo la misma norma y solo aquellos trámites que ya fueron ingresados a partir de la vigencia del nuevo Código observarán lo establecido en este ordenamiento e incluso permite aplicar transitoriamente la Ley de Propiedad Intelectual y su reglamento en aquello que no se encuentre normado respecto de las nuevas solicitudes de registro presentadas desde el 10 de diciembre de 2016.

Por el contrario, la disposición transitoria décimo cuarta ordena que el nuevo Código rija para las etapas de procedimientos en trámite que aún no se cumplan a la fecha de entrada en vigencia de este ordenamiento, de modo que surgen interrogantes en función de la aplicabilidad o no de la norma anterior.

Primero, esta norma tal como se encuentra planteada transgrede de forma directa a los principios de irretroactividad y seguridad jurídica, ya que no es posible que un procedimiento de registro de marcas que inició bajo los lineamientos determinados por una ley, en medio del trámite observe una nueva normativa y así se convierta en una cuestión de pura suerte que el contenido normativo permanezca igual y no afecte al proceso del cual teniendo supuestamente certeza sobre su ordenamiento jurídico aplicable, el titular decidió someterse al proceso de registro incurriendo en costos y confió en los efectos que se podrían derivar.

Seguidamente, esta disposición alude a las etapas que no se han cumplido dentro de un procedimiento y es inevitable preguntarse ¿cuáles son estas etapas? ¿Cuántas etapas tiene un procedimiento? ¿Qué sucede con aquellas “etapas” que iniciaron, pero no han concluido?

Por ejemplo, es el caso de una solicitud que habiendo superado el examen de forma se encuentra en el periodo del examen de registrabilidad para una posterior emisión de una resolución y como no ha concluido, la Autoridad simplemente se remite al nuevo Código; o, al contrario, se trata de una solicitud que fue ingresada poco antes del cambio de legislación así que no ha finalizado ninguna "etapa" y, por tanto, todo el proceso lo concluiría de acuerdo con lo establecido en el Código de Ingenios.

De la lectura de las resoluciones no se observó que la Administración se haya remitido expresamente a esta disposición. Sin embargo, como fue expuesto antes, son varios los casos en los que el IEPI ahora SENADI resolvió trámites iniciados cuando estaba en vigor la Ley de Propiedad Intelectual motivando su decisión bajo lo establecido por el nuevo Código.

Aun así, no es clara la postura de la Administración pues como se ha dicho antes, hay trámites que cumpliendo con los mismos supuestos fueron resueltos en función de ordenamientos distintos por lo que no hay duda que existe desconocimiento y falta de compresión de la norma por parte del órgano competente.

Se debe agregar que la función del ahora denominado SENADI es cumplir con las atribuciones de control, regulación, optimización y seguimiento en materia de derechos de propiedad intelectual sujetándose a lo que indica la norma, pero si ésta es oscura o presenta lagunas resulta difícil garantizar el cumplimiento eficiente de sus funciones.

En suma, luego de haber discutido los distintos aspectos que se han originado en torno a la aplicación de los distintos ordenamientos competentes en materia de propiedad intelectual durante este periodo de transición resulta evidente la necesidad de que una solución sea planteada y ejecutada de forma inmediata; con el fin de detener la emisión de resoluciones respecto de trámites iniciados antes del 9 de diciembre de 2016 que bien pueden observar la Ley de Propiedad Intelectual o el Código de Ingenios para motivar su decisión de acuerdo al criterio de cada funcionario del SENADI.

3.2. Nulidad o anulabilidad del acto administrativo

Según el autor Agustín Gordillo (2013), son cuatro los elementos esenciales del acto administrativo: competencia, objeto, voluntad y forma. La ausencia de alguno de estos elementos provoca la anulabilidad, nulidad o inexistencia del acto administrativo según el caso en concreto.

La situación expuesta en esta investigación abarca un vicio de voluntad, en el sentido que la Administración prescindió de la sujeción a la ley o a la prueba, o razona falsamente, con lo cual se funda en su sola voluntad personal; aclarando que, aunque el funcionario posea en determinados casos cierto margen de discrecionalidad, esto no implica bajo ningún concepto que pueda actuar arbitrariamente. (Gordillo, 2013, p. 331)

Dentro de este criterio se encuentra la motivación del acto, es decir, las circunstancias de hecho y de derecho que han llevado a la emisión del acto y que constituyen la fundamentación fáctica y jurídica con que la Administración supone justificar la legitimidad de su decisión. En este sentido, es indispensable que el acto contenga: cuáles son los hechos que se consideran probados, cuál es la prueba que se invoca; qué valoración reciben; qué relación existen entre tales hechos y lo que el acto dispone; qué normas concretas son las que se aplican al caso; y, por qué se las aplica; siendo entonces también la aplicación incorrecta del ordenamiento que corresponde a cada caso más que un problema de forma, un problema de fondo, ya que es uno de los elementos que constituye al contenido del acto y a la razonabilidad de la decisión. (Gordillo, 2013, p. 352 y 353)

En efecto, Gordillo sostiene que el acto puede tener sustento en el ordenamiento jurídico en cuanto al objeto que decide, pero no justifica en su motivación las razones por las cuales dicho objeto está, en efecto, en concordancia con el orden jurídico. (Gordillo, 2013, p. 335)

Lo cierto es que las resoluciones que han sido analizadas tratan sobre registro de marcas y fue mencionado en el primer capítulo que la norma contendida en el Código de Ingenios no difiere por completo de aquello que estaba dispuesto en la ley anterior sobre esta materia en particular. En consecuencia, las resoluciones a las que ha llegado la Autoridad sobre la concesión o negación del registro de la marca solicitada ventajosamente compartirían criterios iguales bajo una u otra normativa.

No obstante, hago énfasis en que el objeto de esta investigación era analizar el cumplimiento de la disposición transitoria tercera del nuevo Código por parte del IEPI ahora SENADI y del estudio de las resoluciones es evidente que existe vicio en el razonamiento jurídico sobre el que fundamenta su decisión. En otras palabras, la Administración no ha hecho un análisis razonado y razonable del derecho que, aunque la decisión no parezca contravenir algún derecho es de todos modos ilegítima.

Por tales motivos, estos actos presentan un vicio de arbitrariedad ya que el funcionario optó, sin mayor observancia de la norma, aplicar el Código de Ingenios para resolver sobre marcas que habían sido solicitadas antes de su vigencia, obviando además alguna explicación de sus motivos para resolver en función de dicha norma. Esto se traduce en que la Administración lo dispuso así porque fue su voluntad, lo cual es gravísimo y provoca la antijuridicidad en su conducta.

Por lo manifestado antes, es innegable que estos actos presentan un vicio de arbitrariedad y la consecuencia jurídica que corresponde asignar al acto dependerá de la importancia que en cada caso concreto tenga el vicio cometido. Si bien es cierto, la norma se mantuvo igual respecto de los requisitos de registrabilidad de una marca como de las prohibiciones puntualmente citadas en cada acto, el cumplimiento de lo ordenado expresamente por la ley concatenado con el respeto a los principios de legalidad, irretroactividad y seguridad jurídica no son en absoluto una cuestión sometida a la voluntad de la Administración sino de acatamiento obligatorio.

Es así que lo pertinente es que estos actos deriven en una nulidad o anulabilidad según la gravedad que la Autoridad le pudiese otorgar al vicio al momento de evaluar de acuerdo a las circunstancias de cada caso pero que en cualquiera de las dos consecuencias jurídicas que se otorguen siempre será un vicio.

De acuerdo con el Código Orgánico Administrativo, la nulidad absoluta o relativa de un acto debe ser interpuesta mediante un recurso o un reclamo administrativo y no limita un determinado periodo de tiempo para su interposición lo que es importante sobre todo para los casos que fueron resueltos hace más de un año desde la vigencia de este Código. Sin embargo, perseguir la nulidad o anulabilidad de estos actos no elimina por completo el problema pues los funcionarios podrán seguir resolviendo tal como lo vienen haciendo.

Es por esto que para los actos futuros lo ideal es reformar el Código de Ingenios con ciertas directrices sobre la aplicación de la ley anterior dentro de los trámites iniciados hasta el 8 de diciembre de 2016.

3.3. Propuesta de reforma al Código de Ingenios

Los argumentos expuestos antes explican el motivo de esta investigación y en función de ellos, se encuentra que una reforma al Código de Ingenios sería una solución útil y efectiva para

las próximas resoluciones que se emitan y sobre todo que sea una herramienta para garantizar la protección de los principios de legalidad, irretroactividad y seguridad jurídica.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

- **Texto anterior**

"DÉCIMO CUARTA. - *Todo derecho de propiedad intelectual válidamente concedido con la legislación nacional anterior al presente código, se regirá por las disposiciones vigentes a la fecha de su otorgamiento, salvo en lo que se refiere a plazo de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad intelectual preexistentes se adecuarán a lo previsto en este código.*

En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en este Código.

Para el caso de procedimientos en trámite, el presente Código regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia." (COESCC, 2016)

- **Alternativa de reforma**

DÉCIMO CUARTA. - *Todo derecho de propiedad intelectual válidamente concedido con la legislación nacional anterior al presente código, se regirá por las disposiciones vigentes a la fecha de su otorgamiento, salvo en lo que se refiere a plazo de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad intelectual preexistentes se adecuarán a lo previsto en este código.*

En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en este Código.

Los procedimientos que se encuentran en trámite a la fecha de vigencia de este Código, continuarán sustanciándose hasta su conclusión conforme con la normativa vigente al momento de su inicio, salvo en lo que este Código sea más favorable a los intereses del solicitante. (El resaltado me pertenece)

La propuesta de reforma expuesta busca eliminar la posibilidad de aplicación retroactiva de la ley salvo en lo que beneficie al titular de la marca solicitada, pues como se mencionó en el capítulo segundo es posible contemplar la retroactividad de la ley de forma excepcional siempre que esta represente un beneficio para el administrado y no implique un detrimento de sus derechos.

Así mismo, deja claro que la Ley de Propiedad Intelectual aplica hasta la finalización del procedimiento por lo que pretende que esta discusión de las "etapas" que no se hubieren cumplido no sea un problema que cause confusión al momento de determinar la ley pertinente en cada caso.

Concluyo destacando que de esta forma es posible asegurar que exista seguridad jurídica en el sentido que a través de esta reforma se pretende que exista certeza, certeza en cuanto sea reflejada en el respeto por parte de los funcionarios del Estado al ordenamiento jurídico; certeza en que la nueva norma será aplicada para lo venidero y, por tanto, certeza en sus resoluciones.

CAPÍTULO IV

4.1. Conclusiones

4.1.1. La entrada en vigencia del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación incorporó como eliminó normas dirigidas al registro de marcas, que en su mayoría son una transcripción de los artículos de la Decisión 486. Sin embargo, también fueron incorporadas otras prohibiciones absolutas.

4.1.2. La transformación de un ordenamiento jurídico implica con certeza un cambio en la forma de regulación de una determinada materia, lo cual muchas veces incide sobre las situaciones del pasado. Es así que, las disposiciones transitorias tienen la finalidad de sosegar este proceso para los ciudadanos, determinando con claridad el derecho aplicable tanto para las situaciones jurídicas existentes como para aquellas que están por nacer.

De modo que, si éstas no existen o son oscuras en su contenido es probable que se produzcan complicaciones que giran en torno a la fuerza que ejerce cada una, por lo que resulta indispensable fijar límites dentro de los cuales la ley precedente o la ley vigente pueden actuar respecto de los distintos hechos, situaciones o relaciones jurídicas. Dando lugar a la vulneración de algunos de los principios generales del derecho, como es el caso de esta investigación, entre la disposición transitoria tercera y disposición transitoria décimo cuarta del Código de Ingenios.

4.1.3. El Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI), antes denominado IEPI, es un órgano del Estado designado para regular y controlar los derechos en materia de propiedad intelectual, lo que supone que la Administración debe ejercer las atribuciones que le fueron otorgadas responsablemente frente a los administrados. Sin embargo, el análisis de las resoluciones emitidas durante el periodo de transición legislativo me permiten concluir que las actuaciones de la Administración, más allá de responder a la discrecional que posee, son en realidad el resultado de comportamientos arbitrarios ya que la norma prevé la aplicación de la Ley de Propiedad Intelectual para aquellos trámites iniciados con anterioridad al Código de Ingenios; lo que implica que el derecho aplicable para cada caso no está sujeto a interpretaciones de la Autoridad.

4.1.4. Los principios generales del derecho son sin duda una fuente en la creación del derecho que no pueden ser considerados como simples criterios morales sino por el contrario, constituyen valores básicos de un ordenamiento.

En este sentido, las actuaciones del SENADI han transgredido el principio de legalidad, irretroactividad de la ley y seguridad jurídica por cuanto no es posible que existiendo una disposición transitoria que ordena la remisión a la ley precedente dentro de los trámites anteriores no sea tomada en cuenta; que además se pretenda la retroacción de la ley frente a dichas situaciones jurídicas anteriores, como son, solicitudes presentadas antes de la vigencia del Código de Ingenios; y en definitiva, afecte a la certeza del administrado sobre el ordenamiento jurídico aplicable y la previsibilidad sobre los efectos que puedan derivar de sus actos, como por ejemplo la posibilidad de interponer un recurso de reposición bajo el artículo 365 de la Ley de Propiedad Intelectual.

Como resultado, estos tres principios coexisten y constituyen valores administrativos ya que de la gestión del poder público depende la suerte de los derechos y las libertades de los administrados, y de suyo, el destino convivencial del conjunto. (Dromi, 2003)

4.1.5. La declaración de nulidad o anulabilidad de los actos administrativos se produce por los vicios que estos contengan y precisamente durante el desarrollo de esta investigación se verificó la utilización incorrecta del ordenamiento jurídico incorrecto por parte del IEPI para la motivación de sus actos. En consecuencia, la superación de estos vicios cometidos por la Administración, en lugar de considerarse como simple errores de forma, deben ser considerados como errores de fondo ya que demuestran la actuación arbitraria de la Autoridad al inobservar lo dispuesto por el Código de Ingenios.

Además, la justificación de que la norma en lo pertinente no cambió entre la Ley de Propiedad Intelectual y el Código de Ingenios no debe ser tomada en cuenta, pues de ser así resultaría una cuestión de suerte si los derechos e intereses del administrado son o no afectados y es claro que esto transgrede lo promulgado por los principios generales del derecho citados.

Sin embargo, la utilización del recurso mencionado no representa una solución definitiva frente a las recurrentes actuaciones desatinadas del SENADI y es por eso que con la reforma al Código de Ingenios se pretende que la norma sea clara y precisa de manera que no esté sujeta a estimaciones subjetivas de la Autoridad.

4.2. Recomendaciones

4.2.1. El Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, como órgano que actúa en representación del Estado, debería asumir sus funciones con responsabilidad, esto es, capacitar a su personal, conocer los cambios legislativos respecto de las normas pertinentes a la materia que regulan, realizar un control cualitativo y efectivo sobre las actuaciones de cada dirección y elegir a funcionarios competentes para asumir los cargos; pues de sus decisiones dependerá la protección y garantía de los derechos de los administrados.

4.2.2. Debido a las actuaciones de la Autoridad, sería útil analizar la implementación de un sistema de sanciones efectivas para los funcionarios del SENADI que cometan actos que vulneren los intereses del administrado por razones de desconocimiento e/o inobservancia de la norma con la finalidad de que el servidor público asuma con compromiso el cargo que le ha sido asignado.

4.2.3. Es necesario educar al servidor público como al administrado para erradicar la equivocada concepción en cuanto al primero sobre el cumplimiento mecánico de sus funciones sin mayor análisis o entendimiento de las mismas y que muchas veces se traduce en el simple seguimiento de modelos ya implementados; así como del segundo respecto a la admisibilidad de “simples” equivocaciones de los funcionarios y por tanto, convalidación de sus actos por falta de reclamo pues se entiende que hay mayor confianza en instancias judiciales que administrativas.

BIBLIOGRAFÍA

AARNIO, Aulis (1991). *Lo racional como razonable*. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales.

ARAUJO, J. (s/f) *Teoría de las nulidades del acto administrativo*. Recuperado de: https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/opera-prima-derecho admin/article/viewFile/1409/1310

BARROS, E. (1995) *Vigencia de la ley. Efectos de la ley en el tiempo.* Chile: Universidad de Chile

BOLAÑOS, M. (2014). *La Confusión Marcaria de Productos y Servicios y sus efectos en los Derechos del Consumidor* (Tesis Doctoral) Quito: Universidad Central del Ecuador. Recuperado de: http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/3891/1/T-UCE-0013-Ab-121.pdf

BLANQUER, David. (2009) *Introducción al Derecho Administrativo.* España: Tirant lo Blanch.

BLANQUER, David. (2010). *Derecho Administrativo: el fin, los medios y el contr*ol. España: Tirant Lo Blanch.

CAPÍTULO III: El principio de la irretroactividad constitucional. (s/f) Recuperado de: http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lfis/acosta_o_v/capitulo3.pdf

Código Orgánico de la Economía Social de Conocimientos, Creatividad e Innovación. (2016) *Corporación de Estudios y Publicaciones.* Quito: Ecuador.

Código Orgánico Administrativo (2017) *Corporación de Estudios y Publicaciones.* Quito: Ecuador.

COMUNIDAD ANDINA. (2013) *Interpretación Prejudicial de la Comisión de la Comunidad Andina.* Proceso 010-IP-2013.

CONSULEG M&C SOCIEDAD. (2010). *El Derecho de Marcas en el Ecuador*. Recuperado de: http://molina-caceres-consultleg.blogspot.com/2010/10/el-derecho-de-marcas-en-el-ecuador.html

DE LAUBADERE, André. (1984) *Manual de Derecho Administrativo*. Traducción al Castellano. Bogotá: Ed. Temis.

Decisión del Acuerdo de Cartagena No. 486. (2001) *Título VI de las Marcas.* Registro Oficial No. 258.

Decreto No. 356. (2018) *Creación del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales.* Registro Oficial Segundo Suplemento No. 224.

DÍAZ, Hector. (2015). *"Búsqueda Fonética", El primer paso para registrar tu marca.* Recuperado de: http://uribeyasociados.com/marcas/busqueda-fonetica-primer-paso-para-registrar-tu-marca/

DROMI, J. (2003) Sistema y Valores Administrativos. Buenos Aires: Ciudad Argentina

Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva. (2002) Registro Oficial No. 346

ESCUIN PALOP, C. (2011) *Curso de Derecho Administrativo. Parte General, 2da Edición.* España: Tirant Lo Blanch.

FERNÁNDEZ MONTALVO R.; MURILLO DE LA CUEVA P. Y… (2016) *Comentarios a la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.* Madrid: Tirant Lo Blanch

GARCÍA DE ENTERRÍA, E.; FERNÁNDEZ T. (2006) *Curso de Derecho Administrativo.* Madrid: Civitas Ediciones

GUÍAS JURÍDICAS (s/f) *Derogación de las normas jurídicas*. Recuperado de: http://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1jTAAAUMjEwNztbLUouLM_DxbIwMDCwNzAwuQQGZapUt-ckhlQaptWmJOcSoAuikpzTUAAAA=WKE

GIFREU F., Judith. (2018). *Litigación Administrativa*. España: Tirant lo Blanch. Recuperado de: http://latam.tirantonline.com.puce.idm.oclc.org/latam/documentoLatam/lectura/6507873?tolgeo=esp

GORDILLO, A. (2013) *Teoría general del derecho administrativo, Tomo 8.* Buenos Aires: 1ª edición, Buenos Aires, FDA.

Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, Dirección Nacional de Propiedad Industrial (13 de enero de 2017) *Resolución No. 0004186*.

Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, Dirección Nacional de Propiedad Industrial (11 de julio de 2017) *Resolución No. IEPI_2017_RS_9307.*

Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, Dirección Nacional de Propiedad Industrial (28 de diciembre de 2016) *Resolución No. 0012701*.

Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, Dirección Nacional de Propiedad Industrial (30 de diciembre de 2016) *Resolución No. 146-2016-IEPI-GYE-OP*.

Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, Dirección Nacional de Propiedad Industrial (18 de septiembre de 2017) *Resolución No. 2215245.*

Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, Dirección Nacional de Propiedad Industrial (27 de noviembre de 2017) *Resolución No. 2215878.*

Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, Dirección Nacional de Propiedad Industrial (19 de diciembre de 2017) *Resolución No. 2215939.*

Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, Dirección Nacional de Propiedad Industrial (7 de febrero de 2018) *Resolución No. 2216240.*

Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, Dirección Nacional de Propiedad Industrial (23 de junio de 2017) *Resolución No. 2214603.*

Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, Dirección Nacional de Propiedad Industrial (20 de noviembre de 2017) *Resolución No. 340-2017-IEPI-GYE-OP*.

Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, Dirección Nacional de Propiedad Industrial (15 de febrero de 2017) *Resolución No. 2216254.*

Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, Comité de Propiedad Intelectual (17 de enero de 2017) *Resolución No. 0008 – 2017 – CPI – 2S.*

Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, Comité de Propiedad Intelectual (30 de enero de 2017) *Resolución No. 0049 – 2017 – CPI – 2S.*

Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, Comité de Propiedad Intelectual (31 de marzo de 2017) *Resolución No. 164 – 2017 – CPI – 1S.*

Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, Comité de Propiedad Intelectual (29 de diciembre de 2017) *Resolución No. 464 – 2017 – CPI – 1S.*

Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, Comité de Propiedad Intelectual (31 de enero de 2017) *Resolución No. 0063 – 2017 – CPI – 2S.*

Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, Comité de Propiedad Intelectual (31 de enero de 2018) *Resolución No. 044 – 2018 – CPI – 1S.*

Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, Comité de Propiedad Intelectual (28 de abril de 2017) *Resolución No. 191 – 2017 – CPI – 1S.*

Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, Comité de Propiedad Intelectual (29 de diciembre de 2017) *Resolución No. 403 – 2017 – CPI – 1S.*

Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, Comité de Propiedad Intelectual (5 de marzo de 2018) *Resolución No. 059 – 2018 – CPI – 2S.*

LEGUINA, V. (1987). *Principios generales del derecho y constitución*. Revista de administración pública, Núm 114.

Ley de Propiedad Intelectual (1998) *Corporación de Estudios y Publicaciones.* Quito: Ecuador.

Ley de Propiedad Intelectual (2006) *Corporación de Estudios y Publicaciones.* Quito: Ecuador.

LLOREDA A. (1956). *Aspectos de la protección marcaria en la legislación colombiana.* Bogotá: Editorial Sucre.

LÓPEZ, M. (2015) *El principio de irretroactividad en las normas jurídico/administrativas*. España: Editorial Universidad de Sevilla. Recuperado de: http://ebookcentral.proquest.com/lib/pucesp/detail.action?docID=4795005.

LOMBEYDA, M. (2013) *Tratamiento del agotamiento del derecho sobre la marca en la comunidad andina.* Quito: Revista de Derecho Iuris Dictio. Recuperado de: http://revistas.usfq.edu.ec/index.php/iurisdictio/article/view/722/1013)

LUNA, S. A. (2015) *La seguridad jurídica y las verdades oficiales del derecho*. Editorial Dykinson. Recuperado de: http://ebookcentral.proquest.com/lib/pucesp/detail.action?docID=4536405.

MANAVELLA, C. (1985) *Algunas reflexiones doctrinarias en torno al problema de la irretroactividad de las leyes.* Costa Rica. Universidad de Costa Rica

Organización Mundial de Propiedad Intelectual. Recuperado de: http://www.wipo.int/sme/es/documents/trademarks_identical.htm

PAZMIÑO, A. (s.f.) *Introducción al Derecho Marcario y los Signos Distintivos*. Recuperado de: http://www.academia.edu/14856676/INTRODUCCI%C3%93N_AL_DERECHO_MARCARIO_Y_LOS_SIGNOS_DISTINTIVOS_Autores

Reglamento al Código Orgánico de la Economía Social de Conocimientos, Creatividad e Innovación. (2017) *Corporación de Estudios y Publicaciones.* Quito: Ecuador.

Reglamento a la Ley de Propiedad Intelectual (1998) *Corporación de Estudios y Publicaciones.* Quito: Ecuador.

Semanario Judicial de la Federación (1996) *Reglamentos. Caso en que siguen vigentes a pesar de que se abrogue la ley en que se sustentan. Tomo III.* Recuperado de: http://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/Documentos/Tesis/903/903052.pdf

SILVA F. y VILLEDA A. (2017) *Libertad de configuración legislativa e irretroactividad de las leyes*. Revista del Instituto de la Judicatura Federal. Recuperado de: https://www.ijf.cjf.gob.mx/publicaciones/revista/31/Interiores/9%20Fernando%20Silva%20Garc%C3%ADa%20Pag%20177-210.pdf

SUÁREZ Collía, J. (2006) *La retroactividad: Normas jurídicas retroactivas e irretroactivas.* Madrid: Editorial Universitaria Román Areces

TOBAR, M. (2011) *Manual de Derecho Procesal Administrativo*. Quito: Corporación de Estudios y Publicaciones.

VERDERA, B. (2006) *la Irretroactividad: Problemática General*. Editorial Dykinson. Recuperado de: http://www.digitaliapublishing.com.puce.idm.oclc.org/a/7740/la-irretroactividad.---problematica-general

VILCHES, H. (2008) *Corpus Iuris Regionis. Revista Jurídica Regional y Subregional Andina: Historia del Derecho.* Chile. Universidad Arturo Prat.

ZAVALA EGAS, J. (2003) *Introducción al derecho administrativo.* Guayaquil: Editorial Edino.

ANEXOS

ANEXO A: Resoluciones sobre marcas concedidas o negadas sin oposición

Instituto Ecuatoriano de la **Propiedad Intelectual**

INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Número de Resolución: 0004183

Trámite No. IEPI-UIO-PI-SD-2013-35715-RE **ORAL-B WHITE LUXE + DISEÑO DE EMPAQUE A COLORES (& packaging 13/1 color)**

INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.- Dirección Nacional de Propiedad Industrial.- Quito, 13 de enero de 2017 a las 11h30.- VISTOS: La solicitud No. IEPI-UIO-PI-SD-2013-35715-RE, presentada por **PROCTER & GAMBLE BUSINESS SERVICES CANADA COMPANY**, el 20 de febrero de 2013, publicada en la Gaceta de Propiedad Intelectual No. 578, para el registro del signo **ORAL-B WHITE LUXE + DISEÑO DE EMPAQUE A COLORES (& packaging 13/1 color)**, que protegerá los productos de la Clase Internacional No.3, especificados en la solicitud.

Que, el término para presentar oposiciones venció el 13 de junio de 2013, sin que ninguna persona haya ejercido este derecho hasta dicha fecha.

Que, de conformidad con el artículo 150 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, en concordancia con el artículo 363 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, y de la Disposición Transitoria Tercera del mismo cuerpo legal; y conforme lo dispuesto en el artículo 211 de la Ley de Propiedad Intelectual, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial debe realizar el examen de registrabilidad, para otorgar o denegar una solicitud de un signo.

Realizada la búsqueda de anterioridades en el archivo y base de datos de esta Dirección, no se desprende registro alguno sobre un signo semejante o igual al solicitado, de manera que no existe impedimento legal para conceder el signo **ORAL-B WHITE LUXE + DISEÑO DE EMPAQUE A COLORES (& packaging 13/1 color).**

Que, la solicitud no incurre en las prohibiciones contenidas en el artículo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, en concordancia con el artículo 360 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, ni las prohibiciones relativas establecidas en el artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, en concordancia con el artículo 361 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación; y,

Por estas consideraciones, en ejercicio de la facultad que le confiere el literal b) del artículo 359 de la Ley de Propiedad Intelectual a la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, y en virtud de la delegación del 09 de septiembre de 2015, contenida en la Resolución No.058-2015-DNPI-IEPI, la Unidad de Gestión de Signos Distintivos.

RESUELVE:

CONCEDER el registro del signo **ORAL-B WHITE LUXE + DISEÑO DE EMPAQUE A COLORES (& packaging 13/1 color)**, a favor de **PROCTER & GAMBLE BUSINESS SERVICES CANADA COMPANY**, que protegerá los productos de la Clase Internacional No.3, especificados en la solicitud. Procédase a la emisión del respectivo título, para su inscripción y registro en el protocolo. **Notifíquese.-**

RAZÓN: En Quito, 23 ENE 2017 a notifique la resolución que antecede, a **PROCTER & GAMBLE BUSINESS SERVICES CANADA COMPANY,** depositada en el casillero IQ-10. **Certifico.-**

Ab. C. Guillermo Palmay
SECRETARIO

INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL SECRETARIA - IEPI -

INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Número de resolución: IEPI_2017_RS_9307

Trámite No.IEPI-2014-24231 de registro del signo: **MARKA**

INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.- Dirección Nacional de Propiedad Industrial.- Quito, a 11 de julio de 2017 18h00 .-

ANTECEDENTES

El 24 de octubre de 2014, **AGRIPAC S.A.**, presenta(n) solicitud de registro del signo **MARKA**, que protegerá los productos de la Clase Internacional No. 5, especificados en la solicitud.

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que, de conformidad con el artículo 150 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, en concordancia con el artículo 363 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, y de la Disposición Transitoria Tercera del mismo cuerpo legal, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial debe realizar el examen de registrabilidad, para otorgar o denegar una solicitud de un signo.

SEGUNDO.- Que, realizada la búsqueda de anterioridades en el archivo y base de datos de esta Dirección se desprende la existencia de la marca registrada **MARKA**R, con título 5977-12, emitido el 05 de septiembre de 2012, para proteger la Clase Internacional No. 5, a favor de IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA DEL MONTE S.A. INMONTE, vigente hasta 27 de julio de 2022.

TERCERO.- Que, comparado el signo solicitado **MARKA** con el registrado **MARKA**R, se determina que son semejantes gráfico-visuales, fonético-auditivas e ideológico-conceptual capaces de producir confusión en el público consumidor, además los signos están destinados a proteger productos pertenecientes a clases internacionales relacionadas, por lo tanto la concurrencia de los signos en un ámbito común daría lugar a error en el público consumidor. Con estos antecedentes, hay que declarar la

Quito / Oficina matriz: Av. República 396 y Diego de Almagro, Edificio FORUM 300 PB, Mz, Pisos 1,3, 5, 8. Telf. (
Guayaquil / Subdirección Regional: Av. Francisco de Orellana y Alberto Borges, Edificio CENTRUM (CLARO), piso 9 oficina 5. Telf.: (593) 04-2634281, 04-2634016, 04-2634005, 04-2634653
Cuenca / Subdirección Regional: Av. José Peralta 4-99 y 12 de abril, Edificio AMANCAY, piso 4 oficinas 19 y 20. Telf. (593) 07-4103708, 07-4103627
CALL CENTER IEPI: (593) 2-3940000, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

incompatibilidad entre estos signos similares y así evitar que el signo registrado vea menoscabado su fuerza en el mercado por la dilución de su carácter distintivo y diferenciador.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dentro del proceso 1-IP-87, al respecto manifestó: "… Entre productos o servicios del mismo género, especie o grupo, la marca es el elemento identificador que permite al empresario considerar suyo el producto o servicio que presta y al consumidor exigir el producto o servicio que conoce, aprecia y busca, según la marca. Es esencial en resumen que el signo que ha de constituir una marca, tenga fuerza distintiva suficiente respecto a productos o servicios que puedan confundirse. Esta fuerza distintiva del signo, más aún que su novedad u originalidad – que siempre serán relativas – constituye el requisito indispensable para que la marca exista jurídicamente".

CUARTO.- En este sentido, el riesgo de asociación es una consecuencia del riesgo confusionista. En este, supuesto el consumidor no adquiere un producto o un servicio por otro sino que por la creencia errónea, por el parecido de las marcas asume que son productos con origen empresarial igual y con una calidad determinada, factores éstos que condicionan su elección. Si existe la posibilidad de que esto suceda o la duda, la oficina nacional competente deberá rechazar la solicitud posterior.

QUINTO.- Que, entre el signo solicitado **MARKA** con el registrado **MARKA**R, existen semejanzas capaces de provocar confusión y asociación, siendo deber de esta Dirección Nacional vigilar que tal circunstancia no suceda.

SEXTO.- Que, el signo solicitado no cumple con los requisitos exigidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones y 363 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación y se encuentra inmerso en las prohibiciones del articulo 136 letra a) de la citada Decisión y del artículo 361 numeral 1.) del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación.

Por estas consideraciones, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 363 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, y en concordancia con lo establecido en los incisos primero y segundo de la Disposición Transitoria Tercera del mismo cuerpo legal, en ejercicio de la facultad que le confiere el numeral 2 del articulo 11 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación a la Dirección Nacional de Propiedad Industrial.

RESUELVE: 1) **NEGAR** el registro del signo **MARKA**, solicitado por **AGRIPAC S.A.**, que protegerá los productos de la Clase Internacional No. 5, especificados en la solicitud; y, 2) Disponer el archivo

Quito / Oficina matriz: Av. República 396 y Diego de Almagro, Edificio FORUM 300 PB, Mz, Pisos 1,3, 5, 8. Telf. (
Guayaquil / Subdirección Regional: Av. Francisco de Orellana y Alberto Borges, Edificio CENTRUM (CLARO), piso 9 oficina 5. Telf.: (593) 04-2634281, 04-2634016, 04-2634005, 04-2634653
Cuenca / Subdirección Regional: Av. José Peralta 4-99 y 12 de abril, Edificio AMANCAY, piso 4 oficinas 19 y 20. Telf. (593) 07-4103708, 07-4103627
CALL CENTER IEPI: (593) 2-3940000, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

del expediente conformado para el efecto.

El presente acto administrativo es susceptible de los recursos administrativos establecidos en el Art. 597 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación; o por vía jurisdiccional ante uno de los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo.
Notifíquese.-

Angel Velasquez Sanchez
EXPERTO PRINCIPAL EN SIGNOS DISTINTIVOS (E)

CNC
IEPI-2014-24231

Quito / Oficina matriz: Av. República 396 y Diego de Almagro, Edificio FORUM 300 PB, Mz, Pisos 1,3, 5, 8. Telf. (
Guayaquil / Subdirección Regional: Av. Francisco de Orellana y Alberto Borges, Edificio CENTRUM (CLARO), piso 9 oficina 5. Telf.: (593) 04-2634281, 04-2634016, 04-2634005, 04-2634653
Cuenca / Subdirección Regional: Av. José Peralta 4-99 y 12 de abril, Edificio AMANCAY, piso 4 oficinas 19 y 20. Telf. (593) 07-4103708, 07-4103627
CALL CENTER IEPI: (593) 2-3940000, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

ANEXO B: Resoluciones sobre marcas concedidas o negadas con oposición

Instituto Ecuatoriano de la **Propiedad Intelectual**

INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL – IEPI
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Resolución No. 12701

Trámite No. **IEPI-2015-16748** de registro del signo **DULOXETAL FPC.**

INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI.- QUITO D.M., a 28 de diciembre de 2016, a las 08h35.

ANTECEDENTES:

El 28 de abril de 2015, **ITALPHARMA DEVELOPMENT & INDUSTRIES CO. LTD.** solicitó el registro del signo **DULOXETAL FPC**, para proteger los productos de la clase internacional 05, especialmente *"Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para emplastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas."*

El 03 de septiembre de 2015, **ANDLAND OVERSEAS S.A.** presentó oposición al registro del signo solicitado, argumentando que es titular en ECUADOR del signo **DULOX**, para proteger productos de la clase internacional 05.

El 26 de enero de 2016, **THE ITALPHARMA DEVELOPMENT & INDUSTRIES CO. LTD.** contestó la oposición presentada, y en fecha 20 de junio de 2016 consignó escrito de pruebas.

PARA RESOLVER SE CONSIDERA:

PRIMERO.- Que de conformidad con lo que disponen los artículos 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, 363 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación y la Disposición Transitoria Tercera del mismo cuerpo legal, en concordancia con el artículo 210 de la Ley de Propiedad Intelectual, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial debe resolver sobre las oposiciones y la concesión o denegación del registro de una marca.

SEGUNDO.- Que un signo para ser registrado como marca debe reunir los requisitos de distintividad y ser susceptible de representación gráfica. La marca tiene que identificar un producto o servicio; poseer elementos que lo hagan distintivo respecto del producto o servicio objeto de protección y sus propiedades; e, individualizarse de los signos previamente existentes que identifican los mismos productos o servicios; o, productos y servicios relacionados.

TERCERO.- Que realizada la búsqueda en los archivos de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, se ha podido verificar que el opositor **ANDLAND OVERSEAS S.A.** posee título de registro

KGH

Nro. 4036-09 del signo DULOX para proteger productos de la clase internacional 05, vigente hasta el 14 de agosto de 2018.

CUARTO.- En relación con el cotejo marcario el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha determinado en fecha 15 de febrero de 2001, Proceso 30-IP-2000:

> *"Este Tribunal se inclina por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aún en consideración que en muchos establecimientos, aun medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno".*

QUINTO.- Que realizado el cotejo marcario entre los signos en conflicto se puede observar lo siguiente:

DULOXETAL FPC	**DULOX**
(SIGNO SOLICITADO)	(SIGNO REGISTRADO)

Teniendo en cuenta que se trata de productos enmarcados dentro de la clasificación internacional 05, y por ende, requieren un mayor cuidado al momento de efectuar el cotejo marcario, al comparar los signos en conflicto se puede determinar que las similitudes entre ambos (reproducción total del signo registrado) podrían causar el efecto de confusión o asociación en los consumidores. En consecuencia, el signo solicitado **DULOXETAL FPC** en su conjunto no posee suficientes elementos que le hagan distintivo.

SEXTO.- Que de conformidad con lo anteriormente expuesto se concluye que el signo solicitado no cumple con los requisitos del Art. 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en concordancia con el Art. 359 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, por consiguiente se encuentra incursa dentro de las prohibiciones contenidas en el Art. 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en concordancia con el Art. 361 numeral 1 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación.

Por lo expuesto, esta Dirección Nacional de Propiedad Industrial en ejercicio de sus facultades, y en virtud de la delegación que consta en la Resolución No. 011-2016 DNPI-IEPI, de 01 de agosto de 2016.

RESUELVE:

1.- ACEPTAR.- la oposición propuesta por **ANDLAND OVERSEAS S.A.**

Av. República 396 y Diego de Almagro - Edificio FORUM300 Planta Baja, Mezzanine, Piso 1, Piso 3, Piso 5 y Piso 8
Telf.: (593) 3-940000 / 3940001 / 3940002,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 /3940010
info@iepi.gob.ec

2.-NEGAR.- el registro del signo **DULOXETAL FPC**, solicitado por **ITALPHARMA DEVELOPMENT & INDUSTRIES CO. LTD.** para proteger los productos de la clase internacional 05, especialmente *"Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para emplastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas."*

3.-ORDENAR el archivo del expediente.

El presente acto administrativo es susceptible de los recursos administrativos establecidos en el Art. 597 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación; o por vía jurisdiccional ante uno de los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo. **NOTIFÍQUESE.-**

Abg. Ana Pontón Ochoa

DELEGADA DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

30 DIC 2016

RAZÓN.- Certifico que el día de hoy, notifiqué con la providencia que antecede a **ITALPHARMA DEVELOPMENT & INDUSTRIES CO. LTD.** en el **Casillero IEPI UIO No. 10**; y a, **ANDLAND OVERSEAS S.A.** en el casillero **IEPI UIO No. 15. CERTIFICO.-**

Abg. Nataly Aguilar
SECRETARIA

Elaborado por:	**Nombre y apellido:** Abg. Katherine González Hernández	Fecha:	Sumilla:
Revisado por:	**Nombre y apellido:** Abg. Ana Pontón Ochoa	Fecha:	Sumilla:
Aprobado por:	**Nombre y apellido:** Abg. Ana Pontón Ochoa	Fecha:	Sumilla:

KGH

Instituto Ecuatoriano de la **Propiedad Intelectual**

Resolución No.146-2016-IEPI-GYE-OP.

Trámite **No. 2015-4662** de registro de marca de producto **XFIT MAS LOGOTIPO.**

INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI.- Subdirección Regional IEPI Guayaquil.- Guayaquil, 30 de Diciembre de 2016; a las 14h45.

ANTECEDENTES:

1.- El 11 de enero de 2015 Lina Lucía Contreras Chinchilla, solicita el registro de la marca de producto **XFIT MAS LOGOTIPO**, para proteger productos de la Clase Internacional No. 25.

2.- Con fecha 13 de enero de 2016, Ab. Rodrigo Bermeo ofreciendo poder o ratificación por parte de la Compañía CROSSFIT, INC presenta escrito de oposición contra el signo en mención.

3.- Mediante providencia de fecha 30 de junio de 2016 notificada el 8 de julio del mismo año se corre traslado con el escrito de oposición; previa solicitud expresa se concede el término adicional de treinta días para que presente las pruebas que sustentan la oposición; y se declara legitimada la intervención del Ab. Rodrigo Bermeo dentro de este proceso.

4.- El 8 de agosto de 2016**,** Lina Lucía Contreras Chinchilla, presentó contestación a la oposición.

5.- Mediante providencia de fecha 29 de septiembre de 2016, notificada el 7 de octubre del mismo año, se agrega al expediente el escrito de contestación a la oposición presentado el 8 de agosto por Lina Lucía Contreras Chinchilla.

6.- El 19 de agosto de 2016 el Dr. Rodrigo Bermeo Rosales presenta escrito de prueba por parte de la Compañía CROSSFIT, INC.

6.- Mediante providencia de fecha 8 de noviembre de 2016, y notificada el 10 del mismo mes y año se agrega al presente trámite con notificación contraria el escrito de prueba por parte de la Compañía CROSSFIT, INC.

PARA RESOLVER SE CONSIDERA:

PRIMERO.- Que de conformidad con lo que disponen los Arts. 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y 210 de la Ley de Propiedad Intelectual, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial debe resolver sobre las oposiciones y la concesión o denegación de registro de una marca.

SEGUNDO.- La resolución de determinar si entre dos o más signos existe o no el riesgo de confusión corresponde a la autoridad, la que decidirá basándose en criterios doctrinales y jurisprudenciales conjuntamente con un análisis de visión y audición de los signos confrontados

TERCERO.- Que con respecto a la oposición presentada por la Compañía CROSSFIT, INC., una vez realizada la búsqueda de anterioridades en el archivo y base de datos de esta Dirección Nacional de Propiedad Industrial, se pudo constatar que la misma es titular de la marca **CROSSFIT QUITO** con título No. 3537-12 de 30/11/2012, con fecha de vencimiento 20/04/2022; **CROSSFIT** con título 4841-14 de 06/11/2014, con fecha de vencimiento 29/08/2014; y **CROSSFIT GUAYAQUIL** con título No. 3536-12 de 30/11/2012, con fecha de vencimiento 12/04/2022.

Que en el análisis el presente caso, se observa que los signos confrontados son de tipo mixta, por lo que, luego de realizar el cotejo en una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética, teniendo en cuenta, por lo tanto en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman la marca solicitada junto al signo registrado, se advierte una evidente disparidad entre ellos, porque si bien tienen coincidencias parciales, el signo solicitado tiene claros elementos provistos de una significativa carga diferencial que resultan decisivos para su convivencia pacífica en el mercado, pues la coincidencia parcial no es suficiente por sí misma para determinar su semejanza si los demás componentes como en este caso son diferentes.

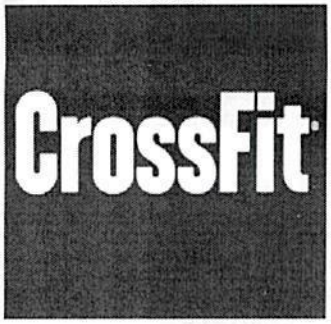
Av. Francisco de Orellana y Alberto Borges
Edificio CENTRUM IC, ARC;
Piso 9 Oficina 5
Telf. (593) 4 2634281 / 4 2634016 / 4 2634005 / 4 2634553

CUARTO.- Que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dentro del proceso No. 1-IP-99, manifiesta que *"Deberá tenerse en cuenta la visión de conjunto, la totalidad de sus elementos integrantes, la unidad fonética y gráfica de los nombres, su estructura general y no las partes aisladas unas de otras, ni los elementos particulares distinguibles en los nombres, ya que por tratarse de estructuras lingüísticas deberá atenderse antes que nada a la fonética. Debe evitarse, entonces la disección o fraccionamiento de los nombres que se comparan, o el pretender examinarlos en sus detalles, ya que el consumidor medio no procede en tal forma. Por lo mismo deberá ponerse atención preferente a los elementos caracterizantes de cada denominación, de los cuales suelen desprender en la práctica la primera impresión o impacto que recibe ese consumidor medio ante el nombre que sirve de marca".*[13]

Igual criterio sostienen Jesús Carrillo Ballesteros y Francisco Morales Casas, en su obra "La Propiedad Industrial", cuando dicen *"No puede olvidarse que la marca tiene en sí misma una unidad y no es correcto observar por separado cada uno de los elementos o partes con el fin de hacer improcedente una marca".*

QUINTO.- Sobre la viabilidad de que los signos a registrarse adopten palabras compuestas, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: *"No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico (...) La otra posibilidad, es que de las palabras contenidas en la solicitud posterior, la una forme parte de una marca ya registrada (...)".* (Proceso N° 13-IP-2001. Interpretación Prejudicial de 2 de mayo de 2001, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 677 de 13 de junio de 2001).

CROSSFIT



XFIT



Consecuentemente se puede apreciar que luego de realizar el cotejo marcario de conformidad con lo que señala la doctrina y la jurisprudencia, existe el término que es compartido por las denominaciones en conflicto, pero que al ser vistas en conjunto se aprecian individualidad entre ellas que permite diferenciarlas claramente.

Con lo anterior y al analizar las marcas, desde la óptica del consumidor común y corriente, se concluye que la denominación solicitada **XFIT MAS LOGOTIPO,** posee suficiente distintividad frente a la marca opositora lo que permite su coexistencia pacífica, sin que exista ningún riesgo de confusión, y peor aún de asociación en el público consumidor.

OCTAVO.- Consecuentemente no se ha podido determinar que algún signo registrado o en trámite de registro sea semejante o igual al solicitado, de manera que no existiría confusión en el público consumidor ni impedimento legal para conceder la marca **XFIT MAS LOGOTIPO**, para los productos solicitados 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en concordancia con el literal a) del Art. 196 de la Ley de Propiedad Intelectual.

---

[13] Tribunal De Justicia De La Comunidad Andina, Proceso 1-Ip-87

Av. Francisco de Orellana y Alberto Borges
Edificio CENTRUM (CLARO)
Piso 9 Oficina 5
Telf. (593) 4 2634281 / 4 2634016 / 4 2634005 / 4 2634653

Instituto Ecuatoriano de la **Propiedad Intelectual**

Por lo expuesto, esta Subdirección Regional IEPI Guayaquil en ejercicio de sus facultades y en virtud de la delegación, constante en la Resolución No. 013-2016-DNPI-IEPI, de 8 de septiembre de 2016.

RESUELVE:

1.- Rechazar la Oposición presentada por la compañía **PRODUCTOS PARAISO DEL ECUADOR S.A. (PRODUCTOS PARAISO)**.

2.- Conceder el registro del signo **XFIT MAS LOGOTIPO**, solicitado por la Sra. Lina Lucía Contreras Chinchilla para proteger productos de la Clase Internacional No. 25.

3.- Ordénese la emisión del título correspondiente.

El presente acto administrativo es susceptible de los recursos administrativos establecidos en el Art. 357 de la Ley de Propiedad Intelectual; Recurso de Reposición ante la misma autoridad que emitió el acto administrativo, Recurso de Apelación para ante el Comité de Propiedad Intelectual, en el término de quince días; Recurso de Revisión para ante el Comité de Propiedad Intelectual, en los plazos establecidos en el Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva. **NOTIFÍQUESE.-**

Ab. Maria Aurelia Zambrano Hidalgo
SUBDIRECTORA REGIONAL IEPI GUAYAQUIL

RAZÓN.- La resolución que antecede se notificó el día, 17 ENE. 2017 a, la Sra. Lina Lucía Contreras Chinchilla en el correo electrónico contreras.luca@gmail.com; y, a **CROSSFIT, INC.** En la casilla **IEPI-UIO No. 10**. **CERTIFICO.-**

Ab. José Guerrero Fuentes
SECRETARIO SUBDIRECCIÓN REGIONAL IEPI GUAYAQUIL

ACZC

Av. Francisco de Orellana y Alberto Borges
Edificio CNT, 6to. Piso
Teléfono: 4 2694281 - 4 2694615 - 4 2694506 - 4 2694...

Instituto Ecuatoriano de la **Propiedad Intelectual**

INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Resolución No. 2215245

Trámite **No. IEPI-UIO-PI-SD-2013-44471-RE** el registro del signo: **FRESHFEM**

INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.- Dirección Nacional de Propiedad Industrial.- Quito Distrito Metropolitano, 18 de septiembre de 2017 a las 10H15

ANTECEDENTES:

El 1 de agosto de 2013, **NEGRETE CASANOVA, PILAR CATALINA,** solicita el registro del signo **FRESHFEM,** para proteger: *"Productos naturales con finalidad medicinal"* Productos de la Clase Internacional No. 5.

El 8 de noviembre de 2013, **CHURCH & DWIGHT CO. LTD.,** presenta oposición al registro de la marca **FRESHFEM,** fundamentando su derecho en el registro del signo FEMFRESH con título No. 4338-12 en Clase Internacional No. 3, FEMFRESH con título No. 4311-12 en Clase Internacional No. 5.

Mediante providencia de 5 de mayo de 2014, debidamente notificada el día 15 del mismo mes y año se corre traslado con la oposición a **NEGRETE CASANOVA, PILAR CATALINA,** concediéndole el plazo de 30 días para contestar.

El 17 de junio de 2014, **CHURCH & DWIGHT CO. LTD.,** presenta escrito de prueba.

PARA RESOLVER SE CONSIDERA:

PRIMERO.- Que de conformidad con lo que disponen los artículos 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, 363 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación Propiedad Intelectual, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial debe resolver sobre las oposiciones y la concesión o denegación del registro de una marca.

SEGUNDO.- Que un signo para ser registrado como marca debe reunir los requisitos de distintividad y ser susceptibles de representación gráfica. La marca tiene que identificar un producto o servicio; poseer elementos que lo hagan distintivo respecto del producto servicio objeto de protección y sus propiedades; e, individualizarse de los signos previamente existentes que identifican los mismos productos o servicios; o, productos y servicios relacionados.

TERCERO.- Que realizada la búsqueda en los archivos de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, se ha podido verificar que el opositor **CHURCH & DWIGHT CO. LTD.,** es titular del registro FEMFRESH con título No. 4338-12 en Clase Internacional No. 3, FEMFRESH con título No. 4311-12 en Clase Internacional No. 5.

CUARTO.- Que **CHURCH & DWIGHT CO. LTD.,** adjuntó las siguientes pruebas: Detalle de las marcas FEMFRESH en varios paises, copias de imágenes de páginas web cuyo contenido posee la marca FEMFRESH, copia de los empaques que usa el signo registrado, material publicitario.

Que sobre las pruebas presentadas, y de conformidad con los artículos 147 y 205 literal d) del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, los particulares tendrán derecho a solicitar la práctica de todos los actos probatorios previstos en la ley y, en general, ejercer una amplia defensa en los procedimientos administrativos; siendo que el instructor del procedimiento podrá rechazar las pruebas que sean manifiestamente improcedentes o innecesarias a los efectos de dictar la correspondiente resolución.

QUINTO.- Que en virtud de que las marcas deben ser vistas en su conjunto y no por separado, realizamos el siguiente cotejo marcario:

FRESHFEM	**FEMFRESH**
(SIGNO SOLICITADO)	(SIGNO REGISTRADO)

Instituto Ecuatoriano de la **Propiedad Intelectual**

Sobre la distintividad el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado lo siguiente:

> *"Las marcas como medio de protección al consumidor, cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.). De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras. Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin ésta no existiría el signo marcario"*[1]

Que realizado en cotejo marcario y vistos los signos en su conjuntos se ha evidenciado que además de la Clase Internacional, son altamente confundibles en sus denominaciones, por cuanto dentro del mercado tendería a causar un riesgo de confusión y/o asociación, por lo cual resulta irregistrable por su falta de distintividad.

SEXTO.- Que teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto se concluye que el signo solicitado no cumple con los requisitos del Art. 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en concordancia con el Art. 359 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, por consiguiente se encuentra incursa dentro de las prohibiciones contenidas en el Art. 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en concordancia con el Art. 361 numeral 1 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación.

Por estas consideraciones la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, en ejercicio de sus facultades legales, y en virtud de la Delegación que consta en la Resolución No. 007-2017 DNPI-IEPI, de 4 de julio de 2017.

RESUELVE:

1.-ACEPTAR la oposición propuesta por **CHURCH & DWIGHT CO. LTD.**
2.-DENEGAR el registro del signo FRESHFEM solicitado por **NEGRETE CASANOVA, PILAR CATALINA,** para proteger: *"Productos naturales con finalidad medicinal"* Productos de la Clase Internacional No. 5.
3.-ORDENAR el archivo del expediente.

El presente acto administrativo es susceptible de los recursos administrativos establecidos en el Art. 597 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación; o por vía jurisdiccional ante uno de los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo. Notifuquese.-

Abg. Katherine González Hernández
DELEGADA DEL DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

La resolución que antecede se notificó el día, 22 SEP 2017 a, **NEGRETE CASANOVA, PILAR CATALINA** en la casilla **IEPI-UIO No. 63**; a **CHURCH & DWIGHT CO. LTD.** en la casilla **IEPI-UIO No. 10.**

Abg. Nataly Aguilar
SECRETARIA

Elaborado por:	**Nombre y apellido:** Abg. Juan Pablo Navas	Fecha:18-9-17	Sumilla:
Revisado por:	**Nombre y apellido:** Abg. Katherine González Hernández	Fecha:18-9-17	Sumilla:
Aprobado por:	**Nombre y apellido:** Abg. Katherine González Hernández	Fecha:18-9-17	Sumilla:

JPN

1Proceso 04-IP-95 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Instituto Ecuatoriano de la **Propiedad Intelectual**

INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Resolución No. 2215878

Trámite **No. IEPI-2016-59962** el registro del signo: **RELLENOS DEL CHEF MÁS LOGOTIPO**

INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.- Dirección Nacional de Propiedad Industrial.- Quito Distrito Metropolitano, 27 de noviembre de 2017 a las 10H15

ANTECEDENTES:

El 12 de julio de 2016, **LOZADA AGUAS, FERNANDO JAVIER,** solicita el registro del signo **RELLENOS DEL CHEF MÁS LOGOTIPO,** para proteger: *"Comercialización de productos alimenticios; servicios de comidas".* Actividades de un Nombre Comercial.

El 16 de mayo de 2017, **SIGMA ALIMENTOS CONGELADOS, S.A. DE C.V.,** presenta oposición al registro de la marca **RELLENOS DEL CHEF MÁS LOGOTIPO,** fundamentando su derecho en el registro del signo SUGERENCIAS DEL CHEF Y DISEÑO (NUEVA IMAGEN), con título No. 25677-03 en Clase Internacional No. 30; SUGERENCIAS DEL CHEF + GRÁFICA con título No. 25678-03 en Clase Internacional No. 29; No. 25676-03 en Clase Internacional No. 32 y los demás detallados en su escrito de oposición.

Mediante providencia de 31 de mayo de 2017, debidamente notificada el día 7 de junio de 2017, se corre traslado con la oposición a **LOZADA AGUAS, FERNANDO JAVIER,** concediéndole el plazo de 30 días para contestar.

El 5 de julio de 2017, **SIGMA ALIMENTOS CONGELADOS, S.A. DE C.V.,** presenta escrito de prueba.

PARA RESOLVER SE CONSIDERA:

PRIMERO.- Que de conformidad con lo que disponen los artículos 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, 363 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación Propiedad Intelectual, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial debe resolver sobre las oposiciones y la concesión o denegación del registro de una marca.

SEGUNDO.- Que un signo para ser registrado como marca debe reunir los requisitos de distintividad y ser susceptibles de representación gráfica. La marca tiene que identificar un producto o servicio; poseer elementos que lo hagan distintivo respecto del producto servicio objeto de protección y sus propiedades; e, individualizarse de los signos previamente existentes que identifican los mismos productos o servicios; o, productos y servicios relacionados.

TERCERO.- Que realizada la búsqueda en los archivos de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, se ha podido verificar que el opositor **SIGMA ALIMENTOS CONGELADOS, S.A. DE C.V.,** es titular del registro del signo SUGERENCIAS DEL CHEF Y DISEÑO (NUEVA IMAGEN), con título No. 25677-03 en Clase Internacional No. 30; SUGERENCIAS DEL CHEF + GRÁFICA con título No. 25678-03 en Clase Internacional No. 29; No. 25676-03 en Clase Internacional No. 32 y los demás detallados en su escrito de oposición.

CUARTO.- Que **SIGMA ALIMENTOS CONGELADOS, S.A. DE C.V.,** ha adjuntado los siguientes documentos: Trámite 2016-67260; títulos de registro en Ecuador y en distintos países; fotografías y contenido de páginas web.

Que sobre las pruebas presentadas, y de conformidad con los artículos 147 y 205 literal d) del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, los particulares tendrán derecho a solicitar la práctica de todos los actos probatorios previstos en la ley y, en general, ejercer una amplia defensa en los procedimientos administrativos; siendo que el instructor del procedimiento podrá rechazar las pruebas que sean manifiestamente improcedentes o innecesarias a los efectos de dictar la correspondiente resolución.

QUINTO.- Que revisados los archivos de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, se constató que existen anterioridades que utilizan la partícula CHEF, para proteger productos de las clases 29, 30, 31 y 32 relacionados con las actividades comerciales del signo solictado.

	DENOMINACIÓN	TÍTULO	CLASE
1	CHEF	157-14	30
2	EL CHEF	1126-15	29
3	CHEF MICHAEL'S	3955-08	31
4	CHEF EN MARCO - DISEÑO	1317-88	32
5	BUEN CHEF	5114-09	30
6	CHOP CHOP DEL CHEFF	146-14	31

Al respecto de los signos compuestos por partículas de uso común, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina especifica:

"Al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos como: palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna."[1]

QUINTO.- Que en virtud de que las marcas deben ser vistas en su conjunto y no por separado, realizamos el siguiente cotejo marcario:



(SIGNO SOLICITADO)



(SIGNO OPOSITOR)

Sobre la distintividad el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado lo siguiente:

> *"Las marcas como medio de protección al consumidor, cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.). De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras. Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin ésta no existiría el signo marcario"*[2]

Que al realizar el cotejo marcario entre los signos en conflicto y tomando en cuenta la partícula de uso común dentro de las clases internacionales que se relacionan con el Nombre Comercial solicitado, se puede determinar que el dicho signo posee elementos suficientes para otorgarle distintividad al mismo, siendo el elemento gráfico el más preponderante y mediante el cual se evita el riesgo de confusión y/o asociación.

SEXTO.-Que teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto se concluye que el signo solicitado cumple con los requisitos del Art. 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en concordancia con el Art. 359 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, por consiguiente no se

1 Proceso 08-IP-13 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
2Proceso 04-IP-95 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Instituto Ecuatoriano de la **Propiedad Intelectual**

encuentra incursa dentro de las prohibiciones contenidas en el Art. 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en concordancia con el Art. 361 numeral 1 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación.

Por estas consideraciones la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, en ejercicio de sus facultades legales, y en virtud de la Delegación que consta en la Resolución No. 007-2017 DNPI-IEPI, de 4 de julio de 2017.

RESUELVE:

1.-RECHAZAR la oposición propuesta por **SIGMA ALIMENTOS CONGELADOS, S.A. DE C.V.**
2.-CONCEDER el registro del signo RELLENOS DEL CHEF MÁS LOGOTIPO solicitado por **LOZADA AGUAS, FERNANDO JAVIER,** para proteger: *"Comercialización de productos alimenticios; servicios de comidas".* Actividades de un Nombre Comercial.
3.-ORDENAR la emisión del título correspondiente.

El presente acto administrativo es susceptible de los recursos administrativos establecidos en el Art. 597 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación; o por vía jurisdiccional ante uno de los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo. Notifuquese.-

Abg. Katherine González Hernández
DELEGADA DEL DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

18 DIC 2017

La resolución que antecede se notificó el día, a, **SIGMA ALIMENTOS CONGELADOS, S.A. DE C.V..** en la casilla **IEPI-UIO No. 10;** a **LOZADA AGUAS, FERNANDO JAVIER,** en el correo **fernando.lozada@aeroperaciones.ec**

Abg. Nataly Aguilar
SECRETARIA

Elaborado por:	**Nombre y apellido:** Abg. Juan Pablo Navas	Fecha:27-11-17	Sumilla:
Revisado por:	**Nombre y apellido:** Abg. Katherine González Hernández	Fecha:27-11-17	Sumilla:
Aprobado por:	**Nombre y apellido:** Abg. Katherine González Hernández	Fecha:27-11-17	Sumilla:

JPN

Instituto Ecuatoriano de la **Propiedad Intelectual**

INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Resolución No. 2215939

Trámite **No. IEPI-2016-10861** el registro del signo: **MEDICAL CARE**

INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.- Dirección Nacional de Propiedad Industrial.- Quito Distrito Metropolitano, 19 de diciembre de 2017 a las 10H15

ANTECEDENTES:

El 16 de marzo de 2016, **NOW HEALTH INTERNACIONAL (HOLDINGS) LIMITED,** solicita el registro del signo **MEDICAL CARE,** para proteger: *"Servicios de seguros; servicios de suscripción de seguros; procesamiento de reclamaciones de seguros y corretaje de seguros; servicios de asesoramiento, información y consultoría en relación con los servicios antes mencionados"*. Servicios de la Clase Internacional No. 36.

El 12 de junio de 2017, **FARMACIAS Y COMISARIATOS DE MEDICINAS S.A. FARCOMED,** presenta oposición al registro de la marca **MEDICAL CARE,** fundamentando su derecho en el registro del signo MEDICARE con título No. 1705-12 en Clase Internacional No. 36.

Mediante providencia de 23 de junio de 2017, debidamente notificada el día 7 de julio de 2017, se corre traslado con la oposición a **NOW HEALTH INTERNACIONAL (HOLDINGS) LIMITED,** concediéndole el plazo de 30 días para contestar.

El 18 de agosto de 2017, **FARMACIAS Y COMISARIATOS DE MEDICINAS S.A. FARCOMED,** presenta escrito de pruebas.

PARA RESOLVER SE CONSIDERA:

PRIMERO.- Que de conformidad con lo que disponen los artículos 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, 363 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación Propiedad Intelectual, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial debe resolver sobre las oposiciones y la concesión o denegación del registro de una marca.

SEGUNDO.- Que un signo para ser registrado como marca debe reunir los requisitos de distintividad y ser susceptibles de representación gráfica. La marca tiene que identificar un producto o servicio; poseer elementos que lo hagan distintivo respecto del producto servicio objeto de protección y sus propiedades; e, individualizarse de los signos previamente existentes que identifican los mismos productos o servicios; o, productos y servicios relacionados.

TERCERO.- Que realizada la búsqueda en los archivos de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, se ha podido verificar que el opositor **FARMACIAS Y COMISARIATOS DE MEDICINAS S.A. FARCOMED** es titular del registro MEDICARE con título No. 1705-12 en Clase Internacional No. 36.

CUARTO.- Que, **FARMACIAS Y COMISARIATOS DE MEDICINAS S.A. FARCOMED,** ha adjuntado los siguientes documentos: Documentación e información relativa a la compañía; copia de títulos de registro y contenido de páginas web.

Que sobre las pruebas presentadas, y de conformidad con los artículos 147 y 205 literal d) del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, los particulares tendrán derecho a solicitar la práctica de todos los actos probatorios previstos en la ley y, en general, ejercer una amplia defensa en los procedimientos administrativos; siendo que el instructor del procedimiento podrá rechazar las pruebas que sean manifiestamente improcedentes o innecesarias a los efectos de dictar la correspondiente resolución.

QUINTO.- Que en virtud de que las marcas deben ser vistas en su conjunto y no por separado, realizamos el siguiente cotejo marcario:

MEDICAL CARE	**MEDICARE**
(SIGNO SOLICITADO)	(SIGNO REGISTRADO)

Instituto Ecuatoriano de la **Propiedad Intelectual**

Sobre la distintividad el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado lo siguiente:

> *"Las marcas como medio de protección al consumidor, cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.). De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras. Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin ésta no existiría el signo marcario"*[1]

Que al realizar el cotejo marcario entre los signos en conflicto, se puede determinar que el signo no posee elementos que le otorguen distintividad suficiente, puesto que su denominación ocasionaría riesgo de confusión y/o asociación con la marca previamente registrada, en razón de que son altamente similares, sumado al hecho que comparten la misma Clase Internacional.

SEXTO.- Que teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto se concluye que el signo solicitado no cumple con los requisitos del Art. 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en concordancia con el Art. 359 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, por consiguiente se encuentra incursa dentro de las prohibiciones contenidas en el Art. 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en concordancia con el Art. 361 numeral 1 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación.

Por estas consideraciones la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, en ejercicio de sus facultades legales, y en virtud de la Delegación que consta en la Resolución No. 007-2017 DNPI-IEPI, de 4 de julio de 2017.

RESUELVE:

1.-ACEPTAR la oposición propuesta por **FARMACIAS Y COMISARIATOS DE MEDICINAS S.A. FARCOMED**
2.-DENEGAR el registro del signo MEDICAL CARE solicitado por **NOW HEALTH INTERNACIONAL (HOLDINGS) LIMITED,** para proteger: *"Servicios de seguros; servicios de suscripción de seguros; procesamiento de reclamaciones de seguros y corretaje de seguros; servicios de asesoramiento, información y consultoría en relación con los servicios antes mencionados"*. Servicios de la Clase Internacional No. 36.
3.-ORDENAR el archivo del expediente.

El presente acto administrativo es susceptible de los recursos administrativos establecidos en el Art. 597 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación; o por vía jurisdiccional ante uno de los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo. Notifuquese.-

Abg. Katherine González Hernández
DELEGADA DEL DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

La resolución que antecede se notificó el día, 27 DIC 2017 a, **FARMACIAS Y COMISARIATOS DE MEDICINAS S.A. FARCOMED.** en la casilla **IEPI-UIO No. 10**; a **NOW HEALTH INTERNACIONAL (HOLDINGS) LIMITED,** en la casilla **IEPI-UIO No. 7.**

Abg. Nataly Aguilar
SECRETARIA

Elaborado por:	**Nombre y apellido:** Abg. Juan Pablo Navas	Fecha:19-12-17	Sumilla:
Revisado por:	**Nombre y apellido:** Abg. Katherine González Hernández	Fecha:19-12-17	Sumilla:
Aprobado por:	**Nombre y apellido:** Abg. Katherine González Hernández	Fecha:19-12-17	Sumilla:

JPN

1Proceso 04-IP-95 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

Resolución No. 2216240

Trámite No. **IEPI-2015-10792,** de registro del signo **MAUSER SPEZIAL (& LOGO)**

INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI. Quito D.M., a miércoles, 7 de febrero de 2018; a las 10:43.-

ANTECEDENTES:

El 20 de marzo de 2015, **HSUEH-FEN YU,** presentó la solicitud para registrar como marca el signo **MAUSER SPEZIAL (& LOGO),** destinado a proteger los productos de la clase internacional N° 9: *"Controles electrónicos para motores; software; hardware; paneles de control eléctrico; controladores de ordenador; tableros de control eléctricos; aparato de control automático; controladores electrónicos de velocidad; dispositivos de control de la corriente eléctrica; válvulas de solenoide (interruptores electromagnéticos); convertidores."*

El 10 de julio de 2015, **MOUSER ELECTRONICS, INC.,** presenta oposición manifestando que tiene exclusividad sobre la marca **MOUSER Reg. N° IEPI_2017_TI_4899,** clase internacional N° 9 y Reg. N° IEPI_2016_TI_005141, clase internacional N° 35.

Mediante providencia de 15 de febrero de 2015, notificada el 26 de febrero de 2016, se corrió traslado con la oposición y una vez que ha fenecido dicho término para que conteste es procedente resolver.

El 4 de abril de 2016, **MOUSER ELECTRONICS, INC.,** presenta escrito de prueba.

PARA RESOLVER SE CONSIDERA:

PRIMERO.- Que de conformidad con lo que disponen los artículos 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, 363 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación y la Disposición Transitoria Tercera del mismo cuerpo legal, en concordancia con el artículo 210 de la Ley de Propiedad Intelectual, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial debe resolver sobre las oposiciones y la concesión o denegación del registro de una marca.

SEGUNDO.- Que **MOUSER ELECTRONICS, INC.,** presenta la siguiente prueba: registros de marcas **MOUSER Reg. N° IEPI_2017_TI_4899,** clase internacional N° 9 y MOUSER Reg. N° IEPI_2016_TI_005141, clase internacional N° 35.

TERCERO.- Que sobre las pruebas presentadas, y de conformidad con los artículos 147 y 205 literal d) del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, los particulares tendrán derecho a solicitar la práctica de todos los actos probatorios previstos en la ley y, en general, ejercer una amplia defensa en los procedimientos administrativos; siendo que el instructor del procedimiento podrá rechazar las pruebas que sean manifiestamente improcedentes o innecesarias a los efectos de dictar la correspondiente resolución.

CUARTO.- Que realizada la búsqueda en los archivos de esta Dirección Nacional se pudo verificar que el opositor **MOUSER ELECTRONICS, INC.,** posee registros con la denominación MOUSER de los cuales cito el primero enunciado en su escrito de oposición Reg. N° IEPI_2017_TI_4899, clase internacional N° 9, Antes de continuar con el análisis del riesgo de confusión entre los signos hemos podido verificar lo siguiente, que a pesar de existir un derecho sobre el opositor, la marca opositora su solicitud N° IEPI-2015-29152, fue ingresada el **8 de JULIO de 2015** con posterioridad a la presente solicitud N° IEPI-2015-10792, que fue el **20 de MARZO de 2015** , a esto el TJCAN , lo denomina PRIORIDAD, en latín se conoce como: *"prior tempore potior in iure"*, para su comprensión citó al TJCAN:

"Frente a un eventual conflicto en la presentación de varias solicitudes simultáneas o en la presentación de observaciones, la doctrina y las normas comunitarias, han desarrollado la institución de la "prioridad", que no se traduce sino en conceder prevalencia a la solicitud primeramente presentada, aplicando el principio primero en el tiempo, mejor en derecho (Prior tempore, potior iure) Así, quien presente una solicitud posterior de registro de marca, que sea idéntica o similar a aquella para los mismos productos o servicios o para productos o servicios que puedan causar confusión en el público consumidor, se encuentra frente a una causal de irregistrabilidad, en atención a la prioridad de que goza el primer solicitante, quien puede presentar observaciones contra la solicitud posterior y ejercer los otros derechos que la norma comunitaria le confiere.

Se advierte, que el derecho de prioridad marcaria interna o territorial no concede el derecho exclusivo sobre la marca, ni el derecho a que inexorablemente la marca sea concedida al solicitante. Simplemente, como se afirmó, en caso de conflicto entre dos o más solicitudes en relación con signos idénticos o similares para productos o servicios de una misma clase, se dará prevalencia en cuanto al trámite de registro a la presentada en primer lugar, todo esto bajo el entendido de que éstas se hayan presentado en el mismo País Miembro. Si se llegara a conceder registros por solicitudes allegadas con posterioridad, se caería en un desorden tal que conduciría a que la administración actuara por conveniencia y en contravía de derechos de terceros de buena fe. El Tribunal ha manifestado "Una de las excepciones de la "prioridad marcaria interna o territorial", es la denominada "prioridad andina e internacional."[1] "(…) la comparación entre marcas denominativas y mixtas debe identificar, como se ha señalado, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor: si el

[1] PROCESO 25-IP-2010.Interpretación prejudicial de 17 de marzo de 2010. Signo: HAT IN LIFE SIMBOLO (mixto).

denominativo o el gráfico." Por tanto al tener prioridad el signo solicitado sobre el opositor, el derecho preferente a su análisis corresponde a la presente solicitud por tener prelación temporal.

QUINTO.- Que teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto se concluye que el signo solicitado cumple con los requisitos del Art. 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en concordancia con el Art. 359 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, por consiguiente NO se encuentra incursa dentro de las prohibiciones contenidas en el Art. 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en concordancia con el Art. 361 numeral 1 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación.

Por lo expuesto, esta Dirección Nacional de Propiedad Industrial en ejercicio de sus facultades, y en virtud de la delegación que consta en la Resolución No. 010-2017-DNPI -IEPI, de 1 de diciembre de 2017.

RESUELVE:

1.- NEGAR la oposición interpuesta por **MOUSER ELECTRONICS, INC.; 2.- CONCEDER** el registro del signo **MAUSER SPEZIAL (& LOGO)**, destinado a proteger los productos de la clase internacional N° 9: *"Controles electrónicos para motores; software; hardware; paneles de control eléctrico; controladores de ordenador; tableros de control eléctricos; aparato de control automático; controladores electrónicos de velocidad; dispositivos de control de la corriente eléctrica; válvulas de solenoide (interruptores electromagnéticos); convertidores."*, de **HSUEH-FEN YU**; y, 3.-**Ordenar** la emisión del título respectivo.

El presente acto administrativo es susceptible de los recursos administrativos establecidos en el Art. 597 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación; o por vía jurisdiccional ante uno de los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo. **Notifíquese.-**

INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
GESTION DE SIGNOS DISTINTIVOS
OPOSICIONES
IEPI

Ab. Julio Aguilar Q.
DELEGADO DEL DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

La resolución que antecede se notificó el día, 20 FEB 2018 a, **HSUEH-FEN YU**, en la casilla **IEPI-UIO No. 339; IEPI-UIO N° 12; y, a MOUSER ELECTRONICS, INC.**, en la casilla **IEPI-UIO N° 10.- CERTIFICO.-**

INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
DIRECCIÓN NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
SECRETARÍA
IEPI

Ab. Alejandra Dávila Izurieta
SECRETARIA

Elaborado por:	**Nombre y apellido:** Dr. Santiago Villagómez	Fecha:	Sumilla:
Revisado por:	**Nombre y apellido:** Ab. Julio Aguilar Q.	Fecha:	Sumilla:
Aprobado por:	**Nombre y apellido:** Ab. Julio Aguilar Q.	Fecha:	Sumilla:

ANEXO C: Resoluciones al recurso de reposición

Instituto Ecuatoriano de la **Propiedad Intelectual**

INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Resolución No. 2214603

Trámite **No. IEPI-2015-5547**, de registro del signo **PREVAGIC**

INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.- Dirección Nacional de Propiedad Industrial.- Quito Distrito Metropolitano, 23 de junio de 2017 a las 09H40.

ANTECEDENTES:

Que, con fecha 13 de febrero de 2015, la compañía **ITALPHARMA DEVELOPMENT & INDUSTRIES CO, LTD.,** solicitó el registro del signo **"PREVAGIC"**, destinado a proteger productos de la Clase Internacional No. 05: ***"Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebes; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas".***

Que, con fecha 08 de septiembre de 2015, la compañía **TECNOQUIMICAS S.A.**, presentó oposición a la solicitud de registro de la marca **"PREVAGIC",** fundamentando su derecho en el registro de la marca "PREDASIN", con No. de Título 13937-01.

Que, con fecha 29 de enero de 2016, la compañía **ITALPHARMA DEVELOPMENT & INDUSTRIES CO, LTD.,** dio contestación a la oposición presentada por la compañía **TECNOQUIMICAS S.A.**, en contra de la solicitud de registro de la marca **"PREVAGIC".**

Que, con fecha 27 de septiembre de 2016, la compañía **ITALPHARMA DEVELOPMENT & INDUSTRIES CO, LTD.,** presentó el escrito de pruebas dentro del trámite citado en la referencia.

Que, con fecha 26 de enero de 2017 y, mediante Resolución No. 1113041, debidamente notificada el 31 de enero del mismo año, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial resolvió: *"**1.- Negar** la oposición propuesta por **ITALPHARMA DEVELOPMENT & INDUSTRIES CO, LTD.; 2.- Negar** el registro del signo **PREVAGIC,** solicitado por **ITALPHARMA DEVELOPMENT & INDUSTRIES CO, LTD.**, para proteger: "Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebes; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas". Productos de la Clase Internacional No. 05; y, **3.- Ordenar** el archivo del expediente".*

Que, con fecha 21 de febrero de 2017, la compañía **ITALPHARMA DEVELOPMENT & INDUSTRIES CO, LTD.,** interpuso Recurso de Reposición en contra de la Resolución No. 1113041, emitida el 26 de enero de 2017 y debidamente notificada el 31 de enero del mismo año.

Que, con fecha 22 de mayo de 2017 y mediante Providencia S/N, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial aceptó a trámite el Recurso de Reposición interpuesto.

PARA RESOLVER SE CONSIDERA:

PRIMERO.- Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 597 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación y, la Disposición Transitoria Tercera del mismo cuerpo legal; los Artículos 357 y 359 de la Ley de Propiedad Intelectual y 90 del Reglamento a la misma, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial debe conocer y resolver los Recursos de Reposición presentados a los actos administrativos dictados por esta misma autoridad.

SEGUNDO.- Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 174 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, los actos administrativos que no ponen fin a la vía administrativa podrán ser recurridos potestativamente a elección del recurrente en reposición ante el mismo órgano de la administración que los hubiera dictado.

TERCERO.- Que, la naturaleza del Recurso de Reposición es un mecanismo a través del cual, el recurrente procura se rectifique el acto administrativo emitido por el órgano competente. En este caso, la compañía **ITALPHARMA DEVELOPMENT & INDUSTRIES CO, LTD.,** pretende que la Dirección Nacional de Propiedad Industrial revoque la Resolución No. 1113041, emitida el 26 de enero de 2017 y debidamente notificada el 31 de enero del mismo año, en la cual se negó el registro del signo **"PREVAGIC"**.

CUARTO.- Que, revisada la base de datos de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, sea podido verificar que la compañía **ELIZABETH ARDEN INTERNATIONALK, SARL,** es titular del registro de la marca **"PREVAGE"**, con No. de Título 368-14, destinado a proteger productos de la Clase Internacional No. 05 y vigente hasta el 16 de diciembre de 2023.

QUINTO.- Que, en virtud del análisis del examen de registrabilidad, realizamos el siguiente cotejo marcario:

SIGNO SOLICITADO	**MARCA REGISTRADA**
PREVAGIC	**PREVAGE**

SEXTO.- Que, realizado el análisis respectivo, vistos los signos en su conjunto y no por separado, se determina que el signo solicitado es lo suficientemente distintivo para ser diferenciado en el mercado por el público consumidor, pues posee elementos adicionales que le otorgan distintividad.

En concordancia con lo antes dicho, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina respecto a la distintividad de un signo ha dicho:

> *"La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que ésta cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión y/o asociación"*[1]

[1]Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso No. 214-IP-2013, 2013, párr. 23.

SEPTIMO.- Que, teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, se concluye que el signo solicitado cumple con los requisitos del Artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 359 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación; por consiguiente, no se encuentra inmerso en las prohibiciones contenidas en el Artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 361 numeral 1 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación.

Por estas consideraciones la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, en ejercicio de sus facultades legales, y en virtud de la Delegación que consta en la Resolución No. 002-2017-DNPI-IEPI, de 1 de marzo de 2017.

RESUELVE:

1.-Aceptar el Recurso de Reposición interpuesto por la compañía **ITALPHARMA DEVELOPMENT & INDUSTRIES CO, LTD.**
2.-Revocar en su totalidad el contenido de la Resolución No. 1113041, emitida el 26 de enero de 2017 y debidamente notificada el 31 de enero del mismo año, en la cual se dispuso: *"**1.- Negar** la oposición propuesta por **ITALPHARMA DEVELOPMENT & INDUSTRIES CO, LTD.; 2.- Negar** el registro del signo **PREVAGIC,** solicitado por **ITALPHARMA DEVELOPMENT & INDUSTRIES CO, LTD.**, para proteger: "Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebes; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas". Productos de la Clase Internacional No. 05; y, **3.- Ordenar** el archivo del expediente".*
3.- Conceder el registro del signo **PREVAGIC,** solicitado por **ITALPHARMA DEVELOPMENT & INDUSTRIES CO, LTD.**, para proteger: *"Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebes; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas"*, productos de la Clase Internacional No 05.
4.- Ordenar la emisión del título respectivo.

El presente acto administrativo es susceptible de los recursos administrativos establecidos en el Art. 597 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación; o por vía jurisdiccional ante uno de los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo **NOTIFÍQUESE.**

Abg. Katherine González
DELEGADA DEL DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

La resolución que antecede se notificó el día, 03 JUL 2017 a la compañía **ITALPHARMA DEVELOPMENT & INDUSTRIES CO, LTD.,** en la Casilla **IEPI-UIO- No. 10.**

Ab. Nataly Aguilar
SECRETARIA

VB

Instituto Ecuatoriano de la **Propiedad Intelectual**

Resolución No. 340-2017-IEPI-GYE-OP.

Trámite No. **IEPI-GYE-PI-SD-2012-20435-RE**, de oposición al registro de la marca **VITA-5 TOTAL EL NOMBRE DE LA SALUD.**

INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-IEPI.- Subdirección Regional IEPI Guayaquil.- Guayaquil, 20 de noviembre de 2017; a las 16h30.-

ANTECEDENTES:

1.- El 25 de abril de 2012, Jaramillo Camargo Ivonne Yadira, presentó solicitud de registro del signo denominativo VITA-5 TOTAL EN NOMBRE DE LA SALUD, como Marca de Producto, destinada a proteger "Productos farmacéuticos y veterinarios, productos higiénicos para la medicina, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos, material para empastar los dientes y para improntas dentales, desinfectantes, productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas"; comprendidos en la Clase Internacional No. 5.

2.- El 12 de julio de 2012, el Dr. Rodrigo Bermeo Rosales, apoderado de VITA ZAHNFABRIK H RAUTER GMBH & CO. KG, presentó oposición al signo en referencia señalando que su mandante era titular en el Ecuador de la marca VITA en clase No. 5, registro No. 20312-02, con vigencia hasta el 30 de octubre de 2020.

3.- El 4 de julio de 2012, el Dr. Andrés Fernández-Salvador, en calidad de Apoderado Especial de la compañía PASTEURIZADORA QUITO S.A., presentó oposición a la solicitud de registro, argumentando que su mandante es propietaria en el Ecuador de la marca VITA y VITALECHE.

4.- Mediante providencia con fecha 6 de septiembre de 2012 y notificada el 19 del mismo mes y año, se corrió traslado al solicitante con los escritos de oposición, concediéndole el término de treinta días para que conteste; el mismo término se concedió al opositor para que presente pruebas; se declaró legitimada la intervención del Dr. Andrés Fernández-Salvador dentro del presente trámite.

5.- El 24 y 25 de septiembre de 2012, Jaramillo Camargo Ivonne Yadira presentó escritos y autorizo al Abg. Diego Herrera Silva. El 3 de octubre de 2012, VITA ZAHNFABRIK H. RAUTER GMBH & CO. KG., presentó escrito en virtud del cual se declaró legitimada la intervención del Dr. Rodrigo Bermeo Rosales; ambos escritos fueron agregados al expediente mediante la providencia con fecha 22 de octubre, notificada el 26 del mismo mes y año.

6.- Mediante providencia con fecha 12 de noviembre de 2012, notificada el 19 del mismo mes y año se agregó al expediente el escrito de contestación presentado por Ivonne Jaramillo el 23 de octubre de 2012; y, el escrito de pruebas presentado por VITA ZAHNFABRIK H. RAUTER GMBH & CO. K.G., el 1 de noviembre de 2012.

Francisco de Orellana y Alberto Borges,
Edificio CENTRUM (CLARO),
Piso 9, Oficina
Telf.: (593) 4-2634281 / 4-2634016 / 4-2634005 / 4-26346
guayaquil@iepi.gob.

7.- Mediante resolución No. 006-2015-IEPI-GYE-OP de fecha 30 de enero de 2015 y notificada el 9 de febrero del mismo año, se rechaza las oposiciones planteadas, y se acepta el registro del signo solicitado VITA-5 TOTAL EL NOMBRE DE LA SALUD sin derecho de exclusividad sobre los términos aisladamente considerados.

8.- El 27 de febrero del año 2015, el Dr. Rodrigo Bermeo Rosales apoderado de VITA ZAHNFABRIK H RAUTER GMBH & CO. KG interpone recurso de reposición contra la resolución antes mencionada.

9.- Mediante providencia de fecha 20 de abril de 2017 y notificada el 4 de mayo del mismo mes, se agrega al expediente el escrito del Dr. Rodrigo Bermeo Rosales de fecha 27 de febrero de 2015 en que se adjunta el comprobante No. S-658658 por concepto de Recurso de Reposición; y se acepta a trámite el recurso de reposición por haberse presentado dentro del término correspondiente.

10.- El 28 de septiembre de 2017 se emite la providencia notificada el 6 de octubre de 2017; en la misma se indica que por un error involuntario se notificó la casilla JUD-UIO No. 2326, siendo lo correcto IEPI-UIO No. 22.; se revoca el mencionado error; se agrega al expediente el escrito de fecha 9 de mayo de 2017 por parte del Ab. Carlos Aguirre, se le concede el término de diez días para que legitime su intervención dentro del proceso; y, se concede el término de diez días para que la contraparte presente contestación al recurso planteado.

11.- Mediante providencia de fecha 25 de octubre y notificada el 8 de noviembre del año en curso, se agrega al expediente con notificación contraria el escrito de fecha 19 de octubre de 2017 en el que la Sra. Yadira Jaramillo Camargo da contestación al recurso de reposición interpuesto; y, se declara legitimada la intervención del Ab. Carlos Aguirre dentro de este proceso.

PARA RESOLVER SE CONSIDERA:

PRIMERO.- De conformidad con el artículo 597 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación y la Disposición Transitoria Tercera del mismo cuerpo legal, en concordancia con el artículo 357 de la Ley de Propiedad Intelectual, el artículo 90 del Reglamento a la Ley de Propiedad Intelectual se procede a resolver el Recurso de Reposición.

SEGUNDO.- La resolución de determinar si entre dos o más signos existe o no el riesgo de confusión corresponde a la autoridad, la que decidirá basándose en criterios doctrinales y jurisprudenciales conjuntamente con un análisis de visión y audición de los signos confrontados.

TERCERO.- Que en el escrito de reposición el opositor menciona:

"Al momento de analizar si una marca es o no registrable, la Autoridad debe ubicarse en el lugar del consumidor y es lógico que en este caso el consumidor encuentre dentro del mismo supermercados o tienda los productos de la solicitante y los previamente registrados por mi representada y crea que se tratan de productos relacionados entre ellos, ya que invocan una misma idea y protegen exactamente los mismos productos. Por lo tanto no se puede aceptar el registro de una marca ocasionará confusión en el consumidor y atentará contra de los derechos de las marcas de mi representada."

Francisco de Orellana y Alberto Borges,
Edificio CENTRUM (CLARO),
Piso 9, Oficina
Telf.: (593) 4-2634281 / 4-2634016 / 4-2634005 / 4-2634
guayaquil@iepi.gob.

CUARTO.- Que una vez analizado el escrito de recurso de reposición, el mismo que se encuentra carente de material probatorio que ayude a determinar si lo que expone en palabras el opositor es válido para creer que un término de uso común dentro de la clase internacional No. 5 y sus clases relacionada, cause confusión con el signo que la solicitante pretende registrar.

QUINTO.- Que no se ha demuestre la confusión que provoca el signo solicitante, no podemos conjeturar que por el hecho de llevar el termino **VITA**, el consumidor podría confundirse justo entre los signos confrontados en este proceso, cuando en el mercado existen muchas marcas con el termino **VITA**, que han coexistiendo pacíficamente en el mercado, sin causar confusión o perjuicio económico.

SEXTO.- Que una vez revisada la base de datos de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, se ha podido verificar que **VITA** es un término de uso común dentro de la clase internacional No. 5, y también dentro de las clases relacionadas a ella como lo son la clase internacional No. 1, 3 y 10.

SEPTIMO.- Que comparando el signo **VITA-5 TOTAL EL NOMBRE DE LA SALUD** (solicitado) con los registros **VITA** CHI**; VITA** ZINC, **VITA** NAT**, VITA** BIOSA (registrados), se advierte que comparten la partícula "**VITA**", que es un término débil utilizado por varias otras marcas en la misma Clase Internacional No.5 y las relacionadas a ésta, como por ejemplo: **VITA ZINC** con título No. 6212-11 de titularidad del **SR. SERGIO VEGA PEÑA** .; y **VITA CHI** con título No.2087-11 de titularidad de MAGNOFARMA LTDA.

OCTAVO.- Respecto a las marcas débiles el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado:

"Todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate. En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades, inapropiables en exclusiva".[4]

En consecuencia, los términos débiles por si solos no contienen suficiente distintividad, pero al combinarlos como en el caso de **VITA-5 TOTAL EL NOMBRE DE LA SALUD**, poseen suficiente fuerza distintiva en relación a todo el conjunto. El Tribunal Andino de Justicia ha reiterado esta posición de la siguiente manera:

"Una marca puede incluir en su conjunto palabras que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones de uso común, y que por ser tales no pueden ser objeto de monopolio por persona alguna. Por ello el titular de una marca que lleve incluida una expresión de tal naturaleza no está legalmente facultado para oponerse a que terceros puedan utilizar dicha expresión, en combinación de otros elementos en la conformación de signos marcarios, siempre que el resultado sea original y lo suficientemente distintivo a fin de no crear confusión."[5]

---

[4] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, *Proceso 122-IP-2005.*

[5] Proceso 70-IP-2005. Interpretación prejudicial de 21 de junio de 2005, publicada en la G.O.A.C. No. 1231 de 16 de agosto de 2005. Marca: "U.S. ROBOTICS". **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.**

Francisco de Orellana y Alberto Borges,
Edificio CENTRUM (CLARO),
Piso 9, Oficina
Telf. (593) 4-2634281 / 4-2634016 / 4-2634005 / 4-26346
guayaquil@iepi.gob.

NOVENO.- Que teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto se concluye que el signo solicitado cumple con los requisitos del Art. 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en concordancia con el Art. 359 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, por consiguiente no se encuentra incursa dentro de las prohibiciones contenidas en el Art. 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en concordancia con el Art. 361 numeral 1 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación.

Por lo expuesto, esta Subdirección Regional en ejercicio de sus facultades, y en virtud de la delegación que consta en la Resolución No. 008-2017 DNPI-IEPI, de 18 de agosto de 2017**. Resuelve:**

1. **Rechazar** el recurso de reposición interpuesto por VITA ZAHNFABRIK H RAUTER GMBH & CO. KG.

2. **Ratificar** la Resolución No. 006-2015- IEPI-GYE-OP, de fecha 30 de enero de 2015, notificada el 9 de febrero del mismo año;

3. **Conceder** el registro de la marca **VITA-5 TOTAL EL NOMBRE DE LA SALUD**, sin derechos de exclusividad sobre términos genéricos o descriptivos aisladamente considerados, a favor de la **SRA. IVONNE JARAMILLO CAMARGO**, para proteger única y exclusivamente: ***"PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y VETERIANARIOS, PRODUCTOS HIGIÉNICOS PARA LA MEDICINA, SUSUTANCIAS DIETÉTICAS PARA USO MÉDICO, ALIMENTOS PARA BEBÉS, EMPLASTOS, MATERIAL PARA APÓSITOS, MATERIAL PARA EMPASTAR LOS DIENTES Y PARA IMPRONTAS DENTALES, DESINFECTANTES, PRODUCTOS PARA LA DESTRUCCION DE ANIMALES DAÑINOS, FUNGICIDAS Y HERBICIDAS"*** pertenecientes a la clase internacional No. 5.

4. **Ordenar** la emisión del título correspondiente.

El presente acto administrativo es susceptible de los recursos administrativos establecidos en el Art. 597 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación; o por vía jurisdiccional ante uno de los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo. **NOTIFÍQUESE.-**

Abg. Cristel González González
Subdirectora Regional IEPI Guayaquil (s)

RAZÓN.- 27 NOV. 2017 Se notificó la resolución que antecede a **JARAMILLO CAMARGO IVONNE YADIRA** en el casillero IEPI-UIO No. 22; a **VITA ZAHNFABRIK H RAUTER GMBH & CO. KG.** en el casillero IEPI-UIO No. 10. **Lo certifico.-**

Abg. José Guerrero Fuentes
Secretario Subdirección Regional IEPI Guayaquil

ACZC

INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Resolución No. 2216254

Trámite No. IEPI-2015-26382, de registro del signo **KINESIOL**

INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.- Dirección Nacional de Propiedad Industrial.- Quito Distrito Metropolitano, 15 de febrero de 2018 a las 16H30.

ANTECEDENTES:

El 19 de junio de 2015, la empresa **ITALPHARMA DEVELOPMENT & INDUSTRIES CO. LTD.**, solicitó el registro de la marca **"KINESIOL"** destinada a proteger **"productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebes, emplastos, material para apósitos; desinfectantes, productos para la destrucción; de animales dañinos; fungicidas, herbicidas; excluyendo expresamente, material para empastar los dientes y para moldes dentales"**

El 20 de septiembre de 2016, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial emite la Resolución No 1112000, debidamente notificada el 30 de septiembre del mismo año, mediante la cual se resolvió: ***"1.- Negar el registro del signo,* KINESIOL *solicitado por* ITALPHARMA DEVELOPMENT & INDUSTRIES CO. LTD. *, para proteger los productos de la clase 5, especificados en la solicitud; y, 2) Disponer el archivo del expediente conformado para el efecto."***

El 21 de octubre de 2016, la compañía **ITALPHARMA DEVELOPMENT & INDUSTRIES CO. LTD. ,** presentó Recurso de Reposición ante la resolución No 1112000, de 20 de septiembre de 2016, debidamente notificada el 30 de septiembre del mismo año.

Mediante providencia emitida el 15 de noviembre de 2017; y, debidamente notificada el mismo día y año, se aceptó a trámite el Recurso de Reposición antes mencionado, por estar presentado dentro del término previsto en el artículo 175 de Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva.

Con fecha 28 de noviembre del 2017 la compañía **ITALPHARMA DEVELOPMENT & INDUSTRIES CO. LTD.,** presenta escrito de pruebas, mediante escrito de 18 de diciembre del 2017 realiza un alcance al escrito de prueba, los escritos mencionados fueron agregados al proceso mediante providencia de 23 de enero de 2018.

PARA RESOLVER SE CONSIDERA:

PRIMERO.- De conformidad con lo que disponen los artículos 357 y 359 de la Ley de Propiedad Intelectual y 90 del Reglamento a la misma, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial debe conocer y resolver los recursos de reposición presentados a los actos administrativos dictados por esta misma autoridad.

SEGUNDO.- Que la naturaleza del Recurso de Reposición, mira a rectificar una decisión por parte del órgano que la emitió; en este caso, **ITALPHARMA DEVELOPMENT & INDUSTRIES CO. LTD. ,** pretende que la Dirección Nacional de Propiedad Industrial modifique su Resolución con la que rechazó su solicitud de registro del signo **KINESIOL .**

TERCERO.- Que de la certificación otorgada por el Comité de Propiedad Intelectual con fecha 8 de febrero del 2018 se desprende, que la marca **KINELSO**, título Nº 5428-13, ha sido cancelada por falta de uso, mediante Resolución

Nº 365-2017-CPI-1S, de fecha 30 de noviembre de 2017, debidamente notificada el 11 de diciembre del mismo año. Siendo **KINELSO** la marca en la clase internacional 5 que se consideró para negar el registro de **KINESIOL** solicitada en la misma clase.

CUARTO.- Que con la cancelación del registro por falta de uso, se extinguen los derechos que el titular tenía sobre la marca, y, el signo adquiere la categoría de **res nullius**, es decir, su registro puede ser solicitado por cualquier persona; por consiguiente, no existe impedimento para que **la compañía ITALPHARMA DEVELOPMENT & INDUSTRIES CO. LTD.**, acceda al registro del signo **KINESIOL.**

QUINTO.- Que un signo para ser registrado como marca debe reunir los requisitos de distintividad y ser susceptible de representación gráfica. La marca tiene que identificar un producto o servicio; poseer elementos que lo hagan distintivo respecto del producto o servicio objeto de protección y sus propiedades; e, individualizarse de los signos previamente existentes que identifican los mismos productos o servicios; o, productos y servicios relacionados, siendo KINESIOL un signo denominativo distintivo.

Al respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina señala:

> *"La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que ésta cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión y/o asociación"*[1]

SEXTO.- Que una vez realizado el examen de admisión de registro y teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto se concluye que el signo solicitado cumple con los requisitos del Art. 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en concordancia con el Art. 359 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación y Art. 194 de la Ley de Propiedad Intelectual, por consiguiente no se encuentra incursa dentro de las prohibiciones contenidas en Art. 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en concordancia con el Art. 361 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación y Art. 196 de la Ley de Propiedad Intelectual.

Por lo expuesto, esta Dirección Nacional de Propiedad Industrial en ejercicio de sus facultades; y, en virtud de la Delegación que consta en la Resolución No. 010-2017 DNPI-IEPI, de 1 diciembre de 2017.

RESUELVE: 1.- Aceptar el Recurso de Reposición presentado por la compañía **ITALPHARMA DEVELOPMENT & INDUSTRIES CO. LTD. 2.- Revocar** en su totalidad la Resolución 1112000, emitida el 20 de septiembre del 2016; y, notificada el 30 del mismo mes y año **3.- Conceder** el registro del signo **KINESIOL** para proteger **"productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebes, emplastos, material para apósitos; desinfectantes, productos para la destrucción; de animales dañinos; fungicidas, herbicidas; excluyendo expresamente, material para empastar los dientes y para moldes dentales" 4.- Ordenar** la emisión del título correspondiente.

El presente acto administrativo es susceptible de los recursos administrativos establecidos en el Art. 357 de la Ley de Propiedad Intelectual; Recurso de Apelación para ante el Comité de Propiedad Intelectual, en el término de quince días; Recurso de Revisión para ante el Comité de Propiedad Intelectual, en los plazos establecidos en el

[1] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso No. 214-IP-2013

Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva; o por vía jurisdiccional ante uno de los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo. **NOTIFÍQUESE.-**

Abg. Julio Aguilar Q.

DELEGADO DE LA DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Razón: Certifico que la resolución que antecede se notificó el día, 21 FEB 2018 a **ITALPHARMA DEVELOPMENT & INDUSTRIES CO. LTD.** en la casilla IEPI-QUITO No. 10 y a **LEO PHARMA A/S** casilla IEPI-QUITO No. 3

Ab. Alejandra Dávila Izurieta

SECRETARIA

Elaborado por:	**Nombre y apellido:** Mgs. Viviana Hidrobo Sabando	Fecha:	Sumilla:
Revisado por:	**Nombre y apellido:** Abg. Julio Aguilar G.	Fecha: 20/FEB/2018	Sumilla:
Aprobado por:	**Nombre y apellido:** Abg. Julio Aguilar G.	Fecha: 20/FEB/2018	Sumilla:

ANEXO D: Resoluciones al recurso de apelación

INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL —IEPI—
COMITÉ DE PROPIEDAD INTELECTUAL - SEGUNDA SALA

Trámite No. 15-5166-RA-2S **SIGNO DISTINTIVO: ANIMAL MARKET**

Resolución No. 0008 - 2017 - CPI - 2S

UNIVERSAL PROTEIN SUPPLEMENTS CORPORATION d/b/a/ UNIVERSAL NUTRITION
vs.
JAMES BROWN PHARMA C.A.

En la ciudad de Quito, D.M., a los diecisiete días del mes de enero del año dos mil diecisiete, a las nueve horas treinta minutos (09h30), En el marco de las resoluciones No. CD-IEPI-002-2012 —emitida el 20 de marzo de 2012—, No. 006-2014 CD-IEPI— emitida el 22 de octubre de 2014 y publicada en el Registro Oficial No. 404, de 24 de diciembre de ese mismo año— y No. 002-2015 CD-IEPI —emitida el 25 de septiembre de 2015 y publicada en el Registro Oficial No. 613, de 22 de octubre de ese mismo año—, por medio de las cuales el Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual -IEPI- resolvió designar a los vocales principales de la Segunda Sala del Comité de Propiedad Intelectual, que queda debidamente conformada por los Vocales que suscriben, de conformidad con la Resolución No. 109-2015-DE-IEPI, de 23 de noviembre de 2015, que dispuso la reorganización de las Salas que conforman el Comité de Propiedad Intelectual. En el recurso de apelación No. 15-5166-RA-2S, interpuesto contra la Resolución No. 1107588, emitida el 09 de octubre de 2014 y notificada el 13 del mismo mes y año por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, se dispone:

I. Se avoca conocimiento del presente trámite.

II. Agréguese al expediente el escrito presentado por UNIVERSAL PROTEIN SUPPLEMENTS CORPORATION d/b/a/ UNIVERSAL NUTRITION el 11 de junio de 2015 (fs. 117 - 119).

Av. República 396 y Diego de Almagro - Edificio FORUM 300 Planta Baja, Mezzanine, Piso 1, Piso 3, Piso 5 y Piso 8
Telf.: (593) 3-940000 / 3940001 / 3940002,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 /3940010
info@iepi.gob.ec

III. En virtud de lo previsto en el artículo 182 del ERJAFE, en este mismo acto se dispone y da por cumplido el paso de los autos para resolver.

Al ser el momento procesal oportuno para resolver, esta Sala, en ejercicio de sus facultades legales, CONSIDERA:

VISTOS:

1.- El 05 de octubre de 2012, JAMES BROWN PHARMA C.A. solicitó el registro, como marca, del signo denominativo ANIMAL MARKET, trámite signado con el No. IEPI-UIO-PI-SD-2012-29209-RE, para proteger: "*Todos los productos contemplados en la clase internacional No. 5, especialmente: Preparaciones farmacéuticas y veterinarias; preparaciones higiénicas y sanitarias para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos alimenticios para personas y animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; preparaciones para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas*" (fs. 1 - 7).

2.- El 16 de enero de 2013, UNIVERSAL PROTEIN SUPPLEMENTS CORPORATION d/b/a/ UNIVERSAL NUTRITION presentó oposición a la solicitud de registro detallada en el numeral anterior, fundamentada en su titularidad sobre la marca ANIMAL PAK, clase internacional 05, en Ecuador; ANIMAL PAK, clase internacional 05, en Colombia; A ANIMAL & DESIGN, en las clases internacionales 25 y 05, y, ANIMALAK, clase internacional 3, en Perú; ANIMAL PAK, clase internacional 05 y A ANIMAL & DESIGN, clase internacional 05, en Bolivia; además de registros marcarios y solicitudes de registro similares alrededor del mundo (fs. 8 - 15).

3.- Mediante providencia de 05 de marzo de 2013, notificada el 14 del mismo mes y año, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial concedió a la solicitante el término de treinta días para que conteste la oposición presentada por UNIVERSAL PROTEIN SUPPLEMENTS CORPORATION d/b/a/ UNIVERSAL NUTRITION, asimismo, concedió a la opositora el mismo término para que presente las pruebas que sustenten su oposición (f. 16).

4.- El 25 de abril de 2013, UNIVERSAL PROTEIN SUPPLEMENTS CORPORATION d/b/a/ UNIVERSAL NUTRITION presentó el escrito de prueba con la finalidad de corroborar la veracidad de las afirmaciones expuestas en el escrito de oposición correspondiente; en unidad de acto, presentó el material probatorio que consideró pertinente (fs. 17 - 86).

99

5.- Mediante Resolución No. 1107588, de 09 de octubre de 2014, debidamente notificada el 13 del mismo mes y año, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial decidió:

> **1.- Negar** la oposición presentada por **UNIVERSAL PROTEIN SUPPLEMENTS CORPORATION d/b/a/ UNIVERSAL NUTRITION; 2.- Conceder** a favor de JAMES BROWN PHARMA C.A. el registro de la marca **ANIMAL MARKET** para proteger productos de la clase internacional No. 05: "*Especialmente preparaciones farmacéuticas y veterinarias; preparaciones higiénicas y sanitarias para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos alimenticios para personas y animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; preparaciones para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas*"; (…) (fs. 91 – 92 vta.).

6.- El 04 de noviembre de 2014, UNIVERSAL PROTEIN SUPPLEMENTS CORPORATION d/b/a/ UNIVERSAL NUTRITION presentó recurso de apelación en contra de la resolución anteriormente detallada; solicitó se revoque y se deje sin efecto la resolución No. 1107588, emitida el 09 de octubre de 2014 y se niegue el registro del signo ANIMAL MARKET (fs. 93 - 101).

7.- El 25 de noviembre de 2014, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, mediante providencia notificada el 02 de diciembre del mismo año, calificó la temporalidad del recurso de apelación y remitió el expediente al Comité de Propiedad Intelectual para su conocimiento y posterior resolución (f. 102).

8.- Según consta en la razón sentada el 19 de marzo de 2015, por el Secretario de la Segunda Sala del Comité de Propiedad Intelectual, le correspondió a esta Sala el conocimiento del presente trámite, en virtud al sorteo de los expedientes que estaban sustanciándose y se encontraban en custodia de la Primera Sala, realizado los días 4 y 12 de diciembre de 2014, en cumplimiento de la Resolución No. 153-2014 DE-IEPI, de 27 de noviembre de 2014, y conforme consta en las actas de sesión extraordinaria No. 02-2014, No. 03-2014 y No. 04-2014 (f. 103).

9.- El 23 de abril de 2015, la Segunda Sala del Comité de Propiedad Intelectual, mediante providencia notificada el 24 del mismo mes y año, avocó conocimiento del recurso de apelación interpuesto por UNIVERSAL PROTEIN SUPPLEMENTS

Av. República 396 y Diego de Almagro - Edificio FORUM 300 Planta Baja, Mezzanine, Piso 1, Piso 3, Piso 5 y Piso 8
Telf.: (593) 3-940000 / 3940001 / 3940002,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 /3940010
info@iepi.gob.ec

CORPORATION d/b/a/ UNIVERSAL NUTRITION, lo admitió a trámite y concedió el término de 20 días para que las partes hagan valer sus derechos y presenten pruebas (fs. 105 - 105 vta.).

10.- El 11 de mayo de 2015, JAMES BROWN PHARMA C.A. contestó al recurso de apelación detallado en el numeral 6 de la presente resolución, negando los fundamentos de hecho y de derecho del mismo (fs. 106 – 107 vta.).

11.- El 25 de mayo de 2015, UNIVERSAL PROTEIN SUPPLEMENTS CORPORATION d/b/a/ UNIVERSAL NUTRITION presentó el escrito de prueba con la finalidad de corroborar la veracidad de las afirmaciones expuestas en el recurso de apelación correspondiente, adjuntando el material probatorio que consideró pertinente (fs. 108 - 115).

12.- Mediante providencia de 03 de junio de 2015, notificada el 04 del mismo mes y año, la Segunda Sala del Comité de Propiedad Intelectual prescindió de la diligencia de audiencia, toda vez que del expediente obran suficientes elementos de juicio, y concedió el término de cinco días para que se presenten alegatos; dispuso que, transcurrido este tiempo, pasen los autos para resolver (fs. 116 – 116 vta.).

11.- El 11 de junio de 2015, UNIVERSAL PROTEIN SUPPLEMENTS CORPORATION d/b/a/ UNIVERSAL NUTRITION presentó alegaciones finales, ratificando los fundamentos de hecho y de derecho considerados a lo largo del procedimiento administrativo (fs. 117 - 119).

Con tales antecedentes, esta Sala, en ejercicio de sus atribuciones legales, **CONSIDERA:**

PRIMERO.- Esta Sala es competente para conocer y resolver el recurso de apelación deducido, según los artículos 357 y 364 literal b) de la Ley de Propiedad Intelectual, 176 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva (ERJAFE) —norma aplicable por expresa disposición del artículo 344 de la mencionada Ley – y disposición transitoria tercera del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, y que, por haber sido presentado dentro de término, fue aceptado a trámite.

SEGUNDO.- No se han producido omisiones de solemnidades sustanciales ni vicios que puedan afectar de nulidad al trámite del presente recurso, por lo que se lo declara válido.

TERCERO.- 3.1. La Dirección Nacional de Propiedad Industrial (DNPI), en la resolución No. 1107588, de 09 de octubre de 2014, manifestó principalmente lo siguiente:

> **TERCERO.-** Que realizada la búsqueda en los archivos de la Institución se ha comprobado la existencia del registro: ANIMAL PAK con título No. 6994, vigente hasta el 16 de septiembre de 2018, para proteger productos de la Clase Internacional No. 05, de titularidad de UNIVERSAL PROTEIN SUPPLEMENTS CORPORATION d/b/a/ UNIVERSAL NUTRITION.
> (…)
>
> **QUINTO.-** Que comparado el signo ANIMAL MARKET (solicitado) con el registro ANIMAL PAK (registrado), se advierte que comparten la partícula "ANIMAL", que es un término débil utilizado por varias otras marcas en la misma Clase Internacional No. 5, como por ejemplo LOHMAN ANIMAL HEALTH con título No. 582 de titularidad de LOHMAN ANIMAL HEALTH., y POWER ANIMAL Y DISEÑO con título No. 7811 de titularidad de MORALES GARZÓN GUILLERMO, convirtiéndola en un término débil. (…)
>
> En consecuencia, los términos débiles por sí solos no contienen suficiente distintividad, pero al combinarlos como en el caso de ANIMAL MARKET, le otorga suficiente fuerza distintiva en relación a todo el conjunto. (…)
>
> **SEXTO.-** Que realizado el examen de registrabilidad y teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto se concluye que la marca solicitada cumple con los requisitos del Art. 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina en concordancia con el Art. 194 de la Ley de Propiedad Intelectual, por consiguiente no se encuentra incursa dentro de las prohibiciones contenidas en el Art. 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina en concordancia con el Art. 196 de la Ley de Propiedad Intelectual.

3.2. UNIVERSAL PROTEIN SUPPLEMENTS CORPORATION d/b/a/ UNIVERSAL NUTRITION fundamentó su recurso de apelación sobre la base de los siguientes argumentos:

Av. República 396 y Diego de Almagro - Edificio FORUM 300 Planta Baja, Mezzanine, Piso 1, Piso 3, Piso 5 y Piso 8
Telf.: (593) 3-940000 / 3940001 / 3940002,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 /3940010
info@iepi.gob.ec

- La apreciación de la autoridad respecto del carácter débil por el supuesto uso común de la palabra "ANIMAL" en la clase internacional No. 5 no guarda coherencia con lo propugnado por la doctrina. La palabra ANIMAL no es usual en el lenguaje común o en las costumbres mercantiles con relación a los productos de la clase internacional No. 5, esto se debe a que no existen suficientes registros que la contengan dentro de su denominación.
- Falta de distintividad del signo solicitado, por ser idéntico a la marca registrada, en los campos gráfico-visual, fonético-auditivo y conceptual, a lo que induciría a confusión en el mercado y perjudicaría su trabajo honesto, desplegado a través de varios años de actividad comercial.
- Al examinar el signo solicitado, se observa en forma muy clara y visible la palabra ANIMAL que es la reproducción total de su signo. Es indiscutible la preeminencia de la palabra ANIMAL entre los signos en conflicto, además de las letras A y K que son parte de las palabras PAK y MARKET, que guarden la misma disposición dentro de los signos.
- Riesgo de confusión o asociación existente entre los signos en conflicto.
- Los servicios que protegen los signos en conflicto resultan ser los mismos.
- Notoriedad de la marca ANIMAL, en el ámbito de la comercialización de productos de la clase internacional No. 5. La trayectoria de actividad mercantil es de más de 38 años, sus productos son reconocidos por los consumidores a nivel internacional.
- La resolución impugnada está indebidamente motivada.

3.3. Por su parte, JAMES BROWN PHARMA C.A. contestó al recurso de apelación, con base en los siguientes argumentos:

- Incumplimiento de requisitos para procedencia del recurso de apelación. El recurrente no indica nuevos elementos o condiciones que hagan viable el recurso.
- La resolución que concedió el registro fue correcta y ajustada a derecho. El análisis realizado por la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual fue correctamente realizado, pues tomó en cuenta todas las posibilidades legales y doctrinarias que han sido aceptadas anteriormente.

CUARTO.- 4.1. Dada la naturaleza del presente recurso, esta Sala está en la obligación de realizar el examen de registrabilidad del signo solicitado ANIMAL MARKET, a fin de comprobar si aquel cumple los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 y, en tal virtud, si no se encuentra incurso en las prohibiciones de los artículos 135, 136 y 137 del citado cuerpo normativo.

4.2. Previo a realizar el examen de registrabilidad del signo solicitado, es pertinente mencionar que cada Oficina Nacional de Propiedad Intelectual tiene autonomía e independencia en relación a sus pronunciamientos y emisión de juicios en los diferentes procesos que resuelven, así, es importante mencionar lo manifestado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:

> (…) el principio de independencia de las Oficinas de Registro Marcario significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro marcario en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro marcario en los otros Países. O bien, si el registro marcario ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse con base en el derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro.[1] (Énfasis añadido).

Es decir, la Oficina Competente del Instituto de Propiedad Intelectual, y, en el presente caso, esta Sala, se encuentra en la obligación de realizar un prolijo examen de registrabilidad del signo solicitado, con el fin de formar su propia voluntad administrativa, sin tener en consideración las alegaciones expuestas por las oficinas competentes de otros países sea para conceder o sea para negar la solicitud de registro del mismo signo, así como los registros otorgados respecto del mismo signo en oficinas de países pertenecientes a la Comunidad Andina de Naciones o cualquier otro país.

4.3. La marca, de acuerdo con el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se define como todo signo susceptible de ser representado gráficamente, y capaz de distinguir productos o servicios en el mercado.

De esta definición se desprenden dos requisitos para el registro de un signo como marca: la susceptibilidad de representación gráfica, y la capacidad distintiva.

> **La susceptibilidad de representación gráfica**, es la aptitud que tiene un signo de ser descrito o reproducido en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor.

[1] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 71-IP-2007. GOAC No. 1553, de 15 de octubre de 2007.

Av. República 396 y Diego de Almagro - Edificio FORUM 300 Planta Baja, Mezzanine, Piso 1, Piso 3, Piso 5 y Piso 8
Telf.: (593) 3-940000 / 3940001 / 3940002,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 /3940010
info@iepi.gob.ec

> **La distintividad**, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que ésta cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión y/o asociación.[2]

4.4. Si bien es necesario considerar la susceptibilidad de representación gráfica como requisito indispensable para el registro de una marca —que a criterio de esta Sala sí cumple el signo solicitado—, es la distintividad el requisito primordial que deben cumplir los signos para desempeñar la función de marca. Al respecto de la distintividad, resulta imperante señalar que:

> La distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado; y, 2) distintividad extrínseca, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado. Este último aspecto tiene que ver con la causal contenida en el artículo 136 literal a).[3]

Por lo tanto, la capacidad distintiva que posee un signo registrable constituye el elemento funcional que permite identificar los productos que origina una empresa, los servicios que presta o las actividades que realiza, frente a otros de la misma clase o clases similares con los que se verifique conexión competitiva.

En términos generales, es importante que el signo solicitado ANIMAL MARKET sea idóneo para identificar los productos que pretende proteger (distintividad intrínseca), y que no se asimile a marcas registradas previamente, de forma que afecte derechos de exclusividad adquiridos (distintividad extrínseca).

Por lo tanto, a efectos de determinar si el signo solicitado cumple con la función de distintividad en su doble aspecto, será necesario realizar un examen de comparación, en estricto apego a las disposiciones de la normativa comunitaria y nacional.

QUINTO.- De la composición del signo solicitado, se desprende que el mismo se trata de un signo que está escrito en idioma extranjero - inglés, sin embargo, sus términos no

[2] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 114-IP-2012.
3 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 110-IP-2013

pueden ser considerados como palabras de fantasía, debido a que dichas palabras son fácilmente comprensibles por un hispano parlante.

Por lo expuesto, esta Sala considera trascendente referirse al tema de los signos escritos en idioma extranjero.

La doctrina marcaria sugiere que la denominación de un signo escrito en idioma extranjero no debe traducirse al idioma español, sin embargo, es flexible al considerar que debido a la tecnología, los medios de comunicación y la globalización en general, ciertas palabras en idioma extranjero, especialmente el inglés, se han convertido en palabras conocidas y utilizadas sistemáticamente por el público en general.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 26-IP-04, ha señalado lo siguiente:

> …la denominación no será registrable si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero que la integran se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor habiéndose generalizado su uso, y si se trata de vocablos genéricos o descriptivos.

Esta Sala considera que el significado conceptual de las palabras ANIMAL y MARKET resulta evidente, conocido y utilizado por el consumidor medio, por tanto, no cumpliría con el fin de otorgar distintividad al signo solicitado; no obstante, esta Sala considera realizar un examen de registrabilidad más prolijo al respecto.

SEXTO.- 6.1. Realizada la búsqueda de anterioridades en el archivo y base de datos de la Dirección de Propiedad Industrial, esta Sala encontró antecedentes de relevancia referidos a marcas que utilizan la palabra ANIMAL como parte de su denominación, para proteger productos de la clase internacional No. 05, según se observa a continuación:

Marca	Titular	No. de Título	Fecha de registro
ANIMAL	UNIVERSAL PROTEIN SUPPLEMENTS CORPORATION d/b/a/ UNIVERSAL NUTRITION	145	13/01/2015
POWER ANIMAL Y DISEÑO	MORALES GARZÓN GUILLERMO	7811	30/11/2007
ANIMAL PAK	UNIVERSAL PROTEIN SUPPLEMENTS	6994	28/10/2008

Av. República 396 y Diego de Almagro - Edificio FORUM 300 Planta Baja, Mezzanine, Piso 1, Piso 3, Piso 5 y Piso 8
Telf.: (593) 3-940000 / 3940001 / 3940002,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 /3940010
info@iepi.gob.ec

	CORPORATION d/b/a/ UNIVERSAL NUTRITION		
LOHMANN ANIMAL HEALTH	LOHMANN ANIMAL HEALTH	582	12/05/1999
ANIMAL PAK + ETIQUETA DESPLEGADA	UNIVERSAL PROTEIN SUPPLEMENTS CORPORATION d/b/a/ UNIVERSAL NUTRITION	1012	27/02/2015
OUROFINO ANIMAL HEALTH (VERTICAL) Y LOGO A COLORES	OURO FINO SAUDE ANIMAL LTDA.	2610	06/05/2009
OUROFINO ANIMAL HEALTH (HORIZONTAL) Y LOGO A COLORES	OURO FINO SAUDE ANIMAL LTDA.	2607	06/05/2009
OUROFINO SAÚDE ANIMAL (VERTICAL) Y LOGO A COLORES	OURO FINO SAUDE ANIMAL LTDA.	2609	06/05/2009
OUROFINO SAÚDE ANIMAL (HORIZONTAL) Y LOGO A COLORES	OURO FINO SAUDE ANIMAL LTDA.	2611	06/05/2009

Con base en la búsqueda realizada, se desprende la existencia de varias marcas que comparten el término ANIMAL, dentro de la clase internacional No. 05, pertenecientes a cuatro titulares distintos, lo cual convierte a dicha palabra en un término débil dentro de la referida clase internacional; comprobándose, así, que es viable la coexistencia pacífica de marcas que usan dicho término acompañadas por elementos adicionales sean denominativos o gráficos característicos que les otorguen distintividad, sin que éste término haya sido considerado como un obstáculo legal al momento de conceder el registro de las mismas.

6.2. Al respecto de las marcas débiles, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 42-IP-2014, ha señalado:

> La marca débil es aquella que no posee la suficiente fuerza distintiva para impedir el registro de marcas con cierto grado de similitud, a diferencia de las marcas arbitrarias o de fantasía. Ahora bien, todo signo registrado

Av. República 396 y Diego de
Almagro - Edificio FORUM 300 Planta Baja,
Mezzanine, Piso 1, Piso 3, Piso 5 y Piso 8
Telf.: (593) 3-940000 / 3940001 / 3940002,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 /3940010
info@iepi.gob.ec

> como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate. Al respecto, el Tribunal ha sostenido que: "Todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate. En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades". (Proceso 99-IP-2004).

Con base en lo anterior, se entiende que el titular de una marca débil - ANIMAL-, al estar compuesta por esta palabra comúnmente usada, no puede impedir que terceros registren a su favor marcas que contengan dicho término, fundándose en esa sola semejanza.

Asimismo, la doctrina y jurisprudencia respectiva han sido muy claros al señalar que los cotejos entre marcas que contengan términos débiles o comúnmente usados, deben ser efectuados con un criterio benevolente.

Por lo tanto, al determinar que el término ANIMAL es un término débil, dentro de la clase internacional No. 05, esta Sala estima pertinente no considerarlo al momento de realizar el examen de comparación correspondiente; es decir, el cotejo obligatorio que se presenta a continuación deberá realizarse en base al término MARKET.

6.3. Conforme a lo analizado previamente, esta Sala considera que también el término MARKET debe ser tratado con un término cuyo significado es evidente, conocido y utilizado por el público hispano parlante, mas no como un signo de fantasía.

El término MARKET evoca la idea de MERCADO, COMERCIO. Dicha denominación junto al término ANIMAL, que componen al signo solicitado, tornan necesario referirse a los signos descriptivos:

> En relación con los signos conformados por palabras descriptivas, la norma comunitaria y la doctrina han manifestado que son aquellos que informan a los consumidores exclusivamente sobre las características de los productos o de los servicios que buscan identificar. Al respecto, el tratadista Fernández-Novoa señala que el signo descriptivo debe tener la virtualidad de comunicar las características (calidad, cantidad, destino, etc.) a una persona que no conoce el producto o servicio.[4]

Lo anterior se corrobora con lo que sigue:

[4] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 110-IP-2013.

Av. República 396 y Diego de
Almagro - Edificio FORUM 300 Planta Baja,
Mezzanine, Piso 1, Piso 3, Piso 5 y Piso 8
Telf.: (593) 3-940000 / 3940001 / 3940002,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 /3940010
info@iepi.gob.ec

> El Tribunal, sobre la base a la doctrina, ha sostenido que, uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, es formularse la pregunta ¿cómo es? el producto o servicio que se pretende registrar, "(...) de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada -por ejemplo por un consumidor medio- es igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación".[5]

En el presente caso, el signo solicitado transmitiría al público consumidor, el destino que poseen sus productos, es decir, son productos netamente dirigidos al mercado o comercio animal, traducidos en preparaciones farmacéuticas y veterinarias; preparaciones higiénicas y sanitarias para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos alimenticios para personas y animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; preparaciones para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas.

SÉPTIMO.- 7.1. Conforme lo planteado, exponemos lo que dicta el artículo 135 e), de la Decisión 486:

> Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:
> 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 referidas a esos productos o servicios.

7.2. Por lo tanto, el signo objeto del presente análisis, al no poder identificar distintivamente los productos para los cuales se pretende registrar, y, al no poder distinguirse entre los distintos almacenes, mercados o comercio de productos animales, ya que reproduce conceptualmente dicha descripción, carecería de fuerza distintiva suficiente para constituirse en marca.

En conclusión, y con base en lo expuesto, el signo solicitado por JAMES BROWN PHARMA C.A. no es registrable, volviéndose innecesario el análisis para determinar si posee o no distintividad extrínseca frente a las marcas que utilizan el término ANIMAL, de

[5] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 27-IP-2001.

Av. [illegible] y [illegible]
Almacenes [illegible] Plaza
Mezzanine [illegible]
[illegible]

propiedad de UNIVERSAL PROTEIN SUPPLEMENTS CORPORATION d/b/a/ UNIVERSAL NUTRITION o de propiedad de terceros.

OCTAVO.- La marca solicitada está comprendida dentro de las prohibiciones de registro absolutas, establecidas en el artículo 135 literales b) y e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consecuentemente la marca solicitada no cumple los requisitos del artículo 134 ibídem.

NOVENO.- 9.1. Por otro lado, respecto a la notoriedad de las marcas ANIMAL, de propiedad de UNIVERSAL PROTEIN SUPPLEMENTS CORPORATION d/b/a/ UNIVERSAL NUTRITION, alegada por la ahora recurrente, esta Sala considera pertinente realizar ciertas precisiones al respecto. El artículo 224 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina señala:

> 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.

En esta misma línea, el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena enseña:

> La notoriedad es un status, un elevado grado de aceptación y reconocimiento por parte del público, alcanzado por un signo como consecuencia de su función de distinguir determinado tipo de bienes o servicios como fabricados o prestados por una persona en particular"6 y especialmente, en referencia a la marca notoria que: "Es la que goza de difusión, o sea la que es conocida por los consumidores de la clase de producto o servicio de que se trate. Esta notoriedad es fenómeno relativo y dinámico, según sea el grado de difusión o de reconocimiento de la marca entre el correspondiente grupo de consumidores.[7]

Por su parte, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, dentro del Proceso 08-IP - 1995, manifestó:

> La protección a la marca notoria, le otorga otros derechos que no los tienen las marcas comunes, pero esto no significa que la notoriedad surja de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que

[6] Tribunal Andino de Justicia, Proceso 59-IP-2000.
[7] Tribunal Andino de Justicia, Proceso 01-IP-1987.

Av. República 396 y Diego de Almagro - Edificio FORUM 300 Planta Baja, Mezzanine, Piso 1, Piso 3, Piso 5 y Piso 8
Telf.: (593) 3-940000 / 3940001 / 3940002,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 /3940010
info@iepi.gob.ec

probarse las circunstancias que precisamente han dado a esa marca esa característica.

9.2. La carga de la prueba de la marca notoria corresponde a quien la alega. En tal virtud, remitiéndonos a la documentación que obra de autos, esta Sala ha determinado que no existen pruebas suficientes de notoriedad de la marca ANIMAL, del titular UNIVERSAL PROTEIN SUPPLEMENTS CORPORATION d/b/a/ UNIVERSAL NUTRITION, por lo que la alegación del mismo acerca de la supuesta notoriedad de sus marcas, es improcedente al carecer de sustento material.

Tal como lo ha manifestado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la notoriedad no se presume ni nace con la marca, se demuestra, por lo que esta Sala considera que la mencionada marca no reúne los requisitos para ser declarada como notoriamente conocida.

Con este análisis y tomando en cuenta todas las consideraciones de hecho y de derecho realizadas a lo largo de la presente resolución, la Segunda Sala del Comité de Propiedad Intelectual, **RESUELVE:**

1.- Rechazar el recurso de apelación interpuesto por UNIVERSAL PROTEIN SUPPLEMENTS CORPORATION d/b/a/ UNIVERSAL NUTRITION, el 04 de noviembre de 2014.

2.- Revocar la resolución No. 1107588, de 9 de octubre de 2014, notificada el 13 de los mismos mes y año.

3.- Rechazar la oposición presentada por UNIVERSAL PROTEIN SUPPLEMENTS CORPORATION d/b/a/ UNIVERSAL NUTRITION.

4.- Negar de oficio el registro, como marca, del signo ANIMAL MARKET, trámite No. IEPI-UIO-PI-SD-2012-29209-RE, solicitado el 05 de octubre de 2012, por JAMES BROWN PHARMA C.A.

5.- Devolver el expediente administrativo, una vez que esta resolución haya causado estado, a la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, para los fines legales pertinentes.

El presente acto administrativo será susceptible de recurso de reposición, ante el mismo Comité de Propiedad Intelectual en el término de quince días y una vez que haya

Av. [illegible]
Alameda [illegible] Parque [illegible]
Manzana [illegible]
Tel: [illegible]
[illegible]

causado estado, por vía jurisdiccional, ante la Unidad Judicial de lo Contencioso Administrativo. **Notifíquese.-**

Dra. Lorena Castellanos Peñafiel
VOCAL PRINCIPAL

Abg. Ana María Hidalgo Concha
VOCAL PRINCIPAL - PONENTE

Abg. Juan José Arias Delgado
VOCAL PRINCIPAL

En Quito D.M., a los 19 ENE 2017, notifiqué la resolución que antecede a **JAMES BROWN PHARMA C.A.**, en la casilla **IEPI-UIO No. 91** y a **UNIVERSAL PROTEIN SUPPLEMENTS CORPORATION d/b/a/ UNIVERSAL NUTRITION**, en la casilla **IEPI-UIO No. 27. CERTIFICO.-**

Abg. Diana Priscila Escudero Andino
SECRETARIA SEGUNDA SALA
COMITÉ DE PROPIEDAD INTELECTTUAL

Av. República 396 y Diego de
Almagro - Edificio FORUM 300 Planta Baja,
Mezzanine, Piso 1, Piso 3, Piso 5 y Piso 8
Telf.: (593) 3-940000 / 3940001 / 3940002,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 /3940010
info@iepi.gob.ec

Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual

INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
—IEPI—
COMITÉ DE PROPIEDAD INTELECTUAL - SEGUNDA SALA

Trámite No. 15 - 5169 - RA - 2S

SIGNO: ENJOY YOUR MOMENT

Resolución No. 0049- 2017 - CPI - 2S

MCDONALD´S CORPORATION
VS.
DD IP HOLDER LLC.

En la ciudad de Quito, D.M., a los treinta días del mes de enero del dos mil diecisiete, a las diez horas (10h00), en el marco de las resoluciones No. CD-IEPI-002-2012 —emitida el 20 de marzo de 2012—, No. 006-2014 CD-IEPI— emitida el 22 de octubre de 2014 y publicada en el Registro Oficial No. 404, de 24 de diciembre de ese mismo año— y No. 002-2015 CD-IEPI —emitida el 25 de septiembre de 2015 y publicada en el Registro Oficial No. 613, de 22 de octubre de ese mismo año—, por medio de las cuales el Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual -IEPI- resolvió designar a los vocales principales de la Segunda Sala del Comité de Propiedad Intelectual, que queda debidamente conformada por los Vocales que suscriben, de conformidad con la Resolución No. 109-2015-DE-IEPI, de 23 de noviembre de 2015, que dispuso la reorganización de las Salas que conforman el Comité de Propiedad Intelectual. En el recurso de apelación No. 15-5169-RA-2S, propuesto contra la resolución No. 1107895, emitida el 20 de octubre de 2014, debidamente notificada el 24 de los mismos mes y año, correspondiente al signo ENJOYYOURMOMENT, solicitud No. IEPI-UIO-PI-SD-2012-19922-RE, presentada el 12 de abril de 2012 por DD IP HOLDERLLC, al ser el momento procesal oportuno, la presente Sala declara.

Agréguese al expediente el escrito presentado por MC DONALD´SCORPORATION, el 28 de mayo de 2015 (fs. 47 a 48).

Agréguese al expediente el escrito prestado por DD IP HOLDERLLC, el 20 de abril de 2016 (fs. 49).

Av. República 396 y Diego de Almagro - Edificio FORUM 300 Planta Baja, Mezzanine, Piso 1, Piso 3, Piso 5 y Piso 8
Telf.: (593) 2 3940000 / 3940001 / 3940002 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 3940010

VISTOS:

1.- El 12 de abril de 2012, DD IP HOLDERLLC solicitó el registro del signo ENJOYYOURMOMENT, para identificar "Servicios de restaurantes, café, bares de comidas rápidas (snack-bars) y restaurantes de comida rápida; servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal.", servicios de la clase internacional No. 43.

A esta solicitud se le asignó el trámite número IEPI-UIO-PI-SD-2012-19922-RE (Fojas 1 – 8).

2.- El 9 de julio de 2012, MCDONALD´S CORPORATION presentó oposición contra la solicitud de registro señalada en el numeral anterior, sobre la base del registro de la marca EL PLACER DEL MOMENTO, registro No.2995-07, para identificar los servicios de la clase internacional No. 43 (fs. 9 a 18).

3.- Mediante providencia de 31 de octubre de 2013 —notificada el 7 de noviembre del mismo año—, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial corrió traslado al solicitante con la oposición presentada por MCDONALD´S CORPORATION, concediéndole el término de treinta días para contestar (fs. 19).

4.- El 20 de noviembre de 2012, DD IP HOLDERLLC., contestó a la oposición presentada por MCDONALD´S CORPORATION (fs. 20).

5.- Mediante providencia de 21 de febrero de 2013 —notificada el 27 del mismo mes y año—, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial concedió al solicitante el término de treinta días para presentar pruebas (fs. 21).

6.- El 2 de abril de 2013, DD IP HOLDERLLC., presentó escrito de prueba (fs. 22 a 27).

7.- Mediante resolución No. 1107805 de 20 de octubre de 2014 —notificada el 24 del mismo mes y año—, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial resolvió:

> **1.-Negar** la oposición presenta por MCDONAL´S CORPORATION,
>
> **2.- Conceder** a favor de DD IP HOLDERLLC, el registro del signo ENJOYYOURMOMENT para proteger los servicios de la clase internacional No. 43: "Servicios de restaurantes, café, bares de comidas rápidas (snack-bars) y

Av. República 396 y Diego de
Almagro - Edificio FORUM 300 Planta Baja,
Mezzanine, Piso 1, Piso 3, Piso 5 y Piso 8
Telf.: (593) 3 940000 / 3940001 / 3940002 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 /3940010

restaurantes de comida rápida; servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal",

3.- Ordenar la emisión del título respectivo. (fs. 31)

8.- El 13 de noviembre de 2014, MCDONALD´S CORPORATION presentó recurso de apelación contra la resolución mencionada en el numeral anterior. Solicitó se deje sin efecto la resolución No. 1107805, emitida por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial el 20 de octubre de 2014 y en su lugar se acepte la oposición presentada y se niegue el registro del signo solicitado (fs. 32 a 36).

9.- Mediante providencia de 25 de noviembre de 2014 —notificada el 2 de diciembre del mismo año—, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial aceptó a trámite el recurso de apelación interpuesto por MCDONALD´S CORPORATION y dispuso la remisión del expediente al Comité de Propiedad Intelectual para su conocimiento y resolución (fs. 37).

10.- Según consta en razón sentada el 19 de marzo de 2015, por el Secretario de la Segunda Sala del Comité de Propiedad Intelectual, le correspondió a esta Sala el conocimiento del presente trámite, en virtud del sorteo entre Salas realizado el 4 y 12 de diciembre de 2014, según consta de las actas de sesión extraordinarias No. 02-2014, No. 03-2014 y No. 04-2014 (fs. 38).

11.- Mediante providencia de 10 de abril de 2015 —notificada el10 delmismo mes y año—, la Segunda Sala del Comité de Propiedad Intelectualavocó conocimiento del recurso de apelación interpuesto por MCDONALD´S CORPORATION y concedió el término de 20 días para que las partes hicieran valer sus derechos y presenten pruebas (fs. 39).

12.- El 12 de abril de 2015, MCDONALD´S CORPORATION presentó escrito de prueba (fs. 40 a 45).

13.- Mediante providencia de 22 de mayo de 2015—notificada el 22 de los mismos mes y año—, la Segunda Sala del Comité de Propiedad Intelectual prescindió de la diligencia de audiencia y concedió el término de cinco días para presentar alegatos, concluido dicho término dispuso pasen los autos para resolver (fs. 46).

14.- El 28 de mayo de 2015, MCDONALD´S CORPORATION presentó alegato en derecho (fs. 47 y 48).

Av. República 396 y Diego de
Almagro - Edificio FORUM 300 Planta Baja,
Mezzanine, Piso 1, Piso 3, Piso 5 y Piso 8
Telf.: (593) 3-940000 / 3940001 / 3940002 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 /3940010

Con tales antecedentes, y al estar el presente recurso en estado de resolver, esta Sala, en ejercicio de sus facultades legales, **considera:**

PRIMERO: COMPETENCIA.- Que esta Sala como parte del Comité de Propiedad Intelectual, en atención a lo dispuesto en la Disposición Transitoria Tercera del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, es competente para conocer y resolver los recursos de apelación.

SEGUNDO: VALIDEZ PROCESAL.- No se han producido omisiones de solemnidades sustanciales ni vicios que puedan afectar de nulidad al trámite del presente proceso, por lo que se lo declara válido.

TERCERO: 3.1. En su resolución No. 1107805 de 20 de octubre de 2014 —notificada el 24del mismo mes y año—, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial consideró lo siguiente:

> **TERCERO.-** Que una vez realizada la búsqueda de antecedentes en los archivos de esta Dirección, se pudo verificar que MCDONALD´S CORPORATION, es titular de la marca EL PLACER DEL MOMENTO registro No. 2995-07 de 23 de noviembre de 2007 para proteger los servicios de la clase internacional No. 43, vigente hasta el 20 de septiembre de 2017. (fs. 30 vta.)
>
> **CUARTO.-** Que el signo solicitado ENJOY YOUR MOMENT posee palabras en idioma inglés que no son del dominio público ni de uso común.
>
> (…)
>
> En consecuencia, el signo solicitado ENJOYYOURMOMENT al estar integrado por palabras en idioma extranjero, cabría considerarla como de fantasía y, posee sufrientemente distintividad en relación con el registro del opositor. (fs. 30 vta.)
>
> **QUINTO.-** Que realizado el examen de registrabilidad y teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto se concluye que la marca solicitada cumple con los requisitos del Art. 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina en concordancia con el Art. 194 de la Ley de Propiedad Intelectual, por consiguiente no se encuentra dentro de las prohibiciones contenidas en el Art. 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina en concordancia con el Art. 196 de la Ley de Propiedad Intelectual. (fs. 30 vta.)

3.2. MCDONALD´S CORPORATION presentó el recurso de apelación interpuesto en los siguientes argumentos:

Av. República 396 y Diego de
Almagro - Edificio FORUM 300 Planta Baja,
Mezzanine, Piso 1, Piso 3, Piso 5 y Piso 8
Telf.: (593) 3-940000 / 3940001 / 3940002 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 /3940010

El signo solicitado no es suficientemente distintivo respecto a la marca registrada EL PLACER DEL MOMENTO, más aún si se considera que los signos protegen servicios de la misma clase y naturaleza (fs. 32 vta.)

Los signos en conflictos son ideológica y conceptualmente semejantes y confundibles (fs. 33).

La traducción del signo solicitado evoca la misma idea que la marca previamente registrada (fs. 33)

El registro del signo solicitado daría lugar a un aprovechamiento injusto de la marca registrada, lo que constituiría un acto de competencia desleal. (fs. 33 vta.)

El signo solicitado no puede ser considerado un término de fantasía porque el consumidor conoce su significado en español (fs. 34)

Sobre la base de estos argumentos, la recurrente solicitó se deje sin efecto la resolución No. 1107805 de 20 de octubre de 2014, y en su lugar, se acepte la oposición presentada y sedeniegue el registro del signo solicitado (fs. 35).

CUARTO: ANÁLISIS.- 4.1. Para la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, el signo solicitado ENJOYYOURMOMENT estaría integrado por palabras escritas en un idioma extranjero que no forman parte del dominio público o uso común, por tanto, lo consideró como un signo de fantasía con la suficiente distintividad para acceder a registro. Para el recurrente, la traducción de las palabras que forman el signo solicitado sí serían de conocimiento general del consumidor, por lo que la Dirección Nacional de Propiedad Industrial concedió el registro, indebidamente.

4.2. La normativa comunitaria andina determina que, para que un signo sea registrado como marca, necesita cumplir los requisitos de representación gráfica y distintividad. Dichos requisitos se recogen en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, que contiene el denominado Régimen Común sobre Propiedad Industrial:

A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. (El subrayado es añadido.)

4.3. En palabras del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:

Av. República 396 y Diego de
Almagro - Edificio FORUM 300 Planta Baja,
Mezzanine, Piso 1, Piso 3, Piso 5 y Piso 8

> La susceptibilidad de representación gráfica, es la aptitud que tiene un signo de ser descrito o reproducido en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor.[1]

4.4. La distintividad, por su parte, es la característica principal que deben presentar los signos para acceder al registro y consiste en la facultad de distinguir los productos o servicios que el signo identifica de los demás productos o servicios del mismo género o especie existentes en el mercado, facilitando la selección y adquisición de los productos o servicios por parte de los consumidores. Al respecto, el mismo Tribunal ha manifestado que:

> La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que ésta cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión o asociación.[2]

4.5. Respecto de este requisito, vale tener presente que "[s]e reconoce tanto una capacidad distintiva 'intrínseca' como una capacidad distintiva 'extrínseca', la primera se refiere a la aptitud individualizadora del signo, mientras que la segunda se refiere a su no confundibilidad con otros signos."[3]

Con relación a la distintividad extrínseca, el artículo 136 de la Decisión 486 dispone:

> Art. 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara, indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:
> a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;... (El subrayado es añadido.)

4.6. Se aprecia, en consecuencia, que los riesgos de confusión y de asociación requieren de la concurrencia de (a) identidad o similitud de signos, y (b) identidad o

---

[1] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 252-IP-2013. Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena ("GOAC") No. 2324, de 9 de abril de 2014, pág. 6.

[2] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 41-IP-2014. GOAC No. 2404, de 21 de octubre de 2014, pág. 15.

[3] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 147-IP-2013. GOAC No. 2304, de 24 de febrero de 2014, pág. 7.

Av. República 396 y Diego de
Almagro - Edificio FORUM 300 Planta Baja,
Mezzanine, Piso 1, Piso 3, Piso 5 y Piso 8
Telf.: (593) 2-3940000 / 3940001 / 3940002 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 /3940010

similitud de productos o servicios. En tal virtud, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha precisado que:

> Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos.[4]

4.7. En relación con los mencionados riesgos de confusión y de asociación, el indicado Tribunal ha distinguido que:

> El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).
>
> El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica". (Proceso 70-IP-2008. Marca: denominativa "SHERATON", publicado en la Gaceta Oficial N° 1648, de 21 de agosto de 2008).[5]

4.8. En cuanto a la comparación entre signos, ésta se realiza en los niveles gráfico-ortográfico, fonético y conceptual-ideológico. Así, en palabras del mismo Tribunal:

> La similitud ortográfica que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.
>
> La similitud fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades

[4]Proceso 193-IP-2013. Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena ("GOAC") No. 2309, de 27 de febrero de 2014, pág. 20.
[5]Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 202-IP-2013. GOAC No. 2353, de 26 de junio de 2014, pág. 34.

Av. República 396 y Diego de
Almagro - Edificio FORUM 300 Planta Baja,
Mezzanine, Piso 1, Piso 3, Piso 5 y Piso 8
Telf.: (593) 3-940000 / 3940001 / 3940002 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3940010

de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.[6]

Es de advertir, adicionalmente, que "basta que la confusión se presente en uno de estos tres aspectos para que el signo sea denegado."[7]

4.9. Respecto del *cotejo marcario*, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha determinado que:

En lo que respecta al cotejo marcario, la Oficina Nacional Competente o, en su caso, el Juez competente, deberá comparar los signos en conflicto aplicando para ello los siguientes parámetros:

La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.

En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente hacerlo de manera simultánea, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos.

Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, pues en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación.

Al realizar la comparación es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, siendo un elemento importante para el examinador determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor.[8]

4.10. En el cotejo marcario entre signos *denominativos* —formados por una o varias letras, números o palabras—, vale advertir que:

---

[6]Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 110-IP-2012, GOAC No. 2148, de 7 de febrero de 2013, pág. 54.

[7] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 69-IP-2014, GOAC No. 2436, de 16 de enero de 2015, pág. 5.

[8]Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 04-IP-2012. GOAC No. 2106, de 12 de octubre de 2012, págs. 21-22.

Av. República 396 y Diego de
Almagro - Edificio FORUM 300 Planta Baja,
Mezzanine, Piso 1, Piso 3, Piso 5 y Piso 8
Telf.: (593) 2-3940000 / 3940001 / 3940002 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 /3940010

Al momento de realizar la comparación entre dos signos denominativos, el examinador debe tomar en cuenta los siguientes criterios:

- Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta, las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.
- Se debe igualmente precisar la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.
- Se debe observar el orden de las vocales, pues esto indica la sonoridad de la denominación.
- Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, porque esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.[9]

4.11. En virtud de que el signo solicitado —ENJOY YOUR MOMENT— está escrito en palabras pertenecientes a un idioma extranjero, corresponde analizar el antes mencionado signo en aplicación de los siguientes parámetros.

Se presume que las palabras en idioma extranjero y su significado no son de conocimiento común, por lo que, al formar parte de un signo pretendido para ser registrado como marca, se las considera como signo de fantasía, procediendo, en consecuencia, su registro. Al respecto, conforme lo ha manifestado el Tribunal, "Las denominaciones de fantasía (…) implican la creación de un vocablo, el mismo que puede no tener significado alguno. Es así que una marca de fantasía gozará generalmente de un mayor poder distintivo. Por lo tanto, las marcas de fantasía o caprichosas por ser elaboración del ingenio propio de sus titulares carecen de connotación conceptual o significado idiomático, de tal manera que si una denominación genérica va acompañada de una palabra de fantasía, la posibilidad de que sea admitido su registro aumenta". (Proceso 16-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 398, de 10 de septiembre de 1998, marca: SALTIN etiqueta).

Existen palabras extranjeras en que tanto su conocimiento como su significado conceptual se han generalizado y se han hecho del conocimiento y comprensión del público; en este caso, cuando una palabra en idioma extranjero que conforma un signo marcario es fácilmente reconocible entre el público consumidor o

[9]Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 16-IP-2012, GOAC No. 2085, de 24 de agosto de 2012, pág. 23.

Av. República 396 y Diego de
Almagro - Edificio FORUM 300 Planta Baja,
Mezzanine, Piso 1, Piso 3, Piso 5 y Piso 8
Telf.: (593) 3-940000 / 3940001 / 3940002 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 /3940010

usuario, sea a causa de su escritura, pronunciación o significado, deberá tenerse en cuenta que *"el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma. Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros".*[10]

En efecto, el conocimiento del público consumidor sobre el significado de una denominación escrita en un idioma extranjero, es el que determina si el análisis de esta clase de signos debe realizarse como si se tratara de una denominación de fantasía, o si por el contrario, se le debe dar el mismo tratamiento que una expresión local.

4.12.- El signo solicitado se compone de las palabras ENJOY, YOUR y MOMENT, las mismas que serán analizadas conforme los parámetros señalados en los parámetros que preceden.

El término ENJOY no podría ser considerado como una locución en idioma español, por cuanto es criterio de la Sala que su significado no es de conocimiento general del consumidor, toda vez que su escritura y pronunciación difieren en extremo del idioma español y no ha sido utilizada comúnmente en la formación de registros marcarios que identifiquen prestaciones del nomenclátor No. 43. En tal virtud, dicho término, en el presente caso, tendrá el tratamiento de un signo de fantasía.

4.13.- Por su parte, respecto al término MOMENT[11], esta Sala advierte que su significado conceptual —por su escritura, similitud fonética y utilización en el tráfico económico—, podría serde conocimiento general del consumidor, por tanto, en el análisis ésta debe ser considerada como una palabra escrita en idioma español.

La búsqueda de anterioridades en las bases datos y sistemas de esta Institución corroboró el criterio antes mencionado, ya que reveló que el término MOMENTO del signo solicitado —ENJOYYOUR*MOMENT*—, se ha utilizado en varios registros marcarios para identificar los servicios comprendidos en la clase internacional No. 43; es decir, el recurrente no posee derechos de exclusiva sobre la palabra MOMENTO, y

[10]Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 13-IP-2013. GOAC No. 2214, de 2 de julio de 2014, pág. 50.

[11] MOMENTO: Del lat. momentum.
1. m. Porción de tiempo muy breve. Lo vi un momento esta tarde.
2. m. Lapso de tiempo más o menos largo que se singulariza por cualquier circunstancia. Este fue el mejor momento de su vida. Aquella guerra civil fue el peor momento del siglo.
Consultado de la página web de la Real Academia de la Lengua Española:http://dle.rae.es/?id=Pbn1zcv

Av. República 396 y Diego de
Almagro - Edificio FORUM 300 Planta Baja,
Mezzanine, Piso 1, Piso 3, Piso 5 y Piso 8
Telf.: (593) 3-940000 / 3940001 / 3940002 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 /3940010

debe permitir el registro de otros signos que lo contengan, como efectivamente lo ha hecho.[12]

Entre otros, esta Sala observó los siguientes registros.

DENOMINACIÓN	REGISTRO	TITULAR	C.I.
PIZZA HUT 1999 LOGO (V) CON **MOMENTOS** PARA COMPARTIR	1354-05	PIZZA HUT INTERNATIONAL LLC.	43
EL PLACER DEL **MOMENTO**	2995-07	MCDONALD´S CORPORATION	43
LAROMA DEL CAFFÉ – **MOMENTOS** PARA COMPARTIR	2461-13	JIMENA PAOLA ESPINOZA VALVERDE	13
SWEETS **MOMENTS**		JHENNYVILLAGOMEZVICAINO	43
MOMENTOS HOTEL DE PASO + LOGOTIPO	2779-14	ANA SOFÍA HERNANDEZ CAICEDO	43

El término MOMENTS o MOMENTOS le otorga, además, al signo solicitado y a los previamente registrados, cierto carácter evocativo, pues genera en la mente del consumidor, la idea de que el momento de alimentarse —servicios protegidos— debe ser placentero, dulce, disfrutado o compartido con uno mismo o con los seres queridos; Conclusión a la que se llega después de un breve ejercicio mental.

Entonces, mal hace el recurrente en pretender que esta Sala declare una supuesta similitud conceptual entre el signo solicitado y la marca primigenia, cuando la idea de una alimentación placentera la evoca no solo el signo solicitado, sino también demás registros marcarios que comparten la palabra MOMENTO.

En otras palabras, el signo solicitado tiene la misma similitud conceptual con la marca previamente registrada, que la tiene ésta con otros registros marcarios, por tanto, mal

[12]Recordemos que una de las maneras de identificar un término como de uso común, descriptivo o genérico, es su presencia en otros registros marcarios, ya que la búsqueda de antecedentes registrales evidencia la manera de utilizar el idioma español. CHIJANE, Dapkevicius Diego, Derecho de Marcas, Función y concepto – Nulidades, Registro – Representación gráfica, Derecho comparado, Editorial Reus, Madrid, pág., 368.

Av. República 396 y Diego de Almagro - Edificio FORUM 300 Planta Baja, Mezzanine, Piso 1, Piso 3, Piso 5 y Piso 8
Telf.: (593) 2-3940000 / 3940001 / 3940002 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 /3940010

haría esta Sala en reconocer la existencia de dichas similitudes cuando el recurrente no ha podido impedir el registro de los registros antes detallados.

4.14. Cabe recalcar que aun cuando el signo solicitado se halla formado por un término de uso común —MOMENT—, al estar acompañado de otros elementos distintivos, puede acceder a registro, siempre que el conjunto marcario formado no guarde similitudes con otro registro marcario.

> Si el signo en idioma extranjero se encuentra integrado, entre otros vocablos, por una o más palabras de uso común, su presencia no impedirá el registro de la denominación, caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente.Y puesto que el vocablo de uso comúnno es apropiable en exclusiva, el titular de lamarca que la posea no podrá impedir su inclusión en otro signo, ni fundamentar en esta única circunstancia el riesgo de confusión entre lasdenominaciones en conflicto.[13]

4.15.- En ese sentido, comparados los signos enfrentados ENJOYYOURMOMENT y EL PLACER DEL MOMENTO, esta Sala advierte que el signo solicitado contiene elementos suficientemente diferenciadores y que no existen semejanzas en alguno de los campos de comparación, que puedan causar confusión en el público consumidor.

4.16. Esta Sala no quiere dejar pasar por alto el hecho de que el recurrente, en reiteradas ocasiones, a lo largo de todo texto del recurso de apelación interpuesto, ha manifestado que la marca que fundamentó la oposición presentada por MCDONALD´S CORPORATION acompaña o pretende acompañar a las marcas supuestamente famosas "MC" y sus variaciones.

Es preciso recordar al recurrente, que el único signo distintivo destinado a acompañar a una marca registrada y reforzar su fuerza distintiva, es el lema comercial.

> "Se entiende por lema comercial la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca."[14]

Sobre el mismo tema, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado que:

> "Se trata por tanto de un signo que se añade a la marca para completar su fuerza distintiva y para procurar la publicidad comercial del producto o servicio que

[13]Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 61-IP-2013. GOAC No. 2215, de 8 de julio de 2013, pág. 24.
[14] Inciso segundo del artículo 175 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, que contiene el denominado Régimen Común sobre Propiedad Industrial

Av. República 396 y Diego de
Almagro - Edificio FORUM 300 Planta Baja,
Mezzanine, Piso 1, Piso 3, Piso 5 y Piso 8
Telf.: (593) 2-3940000 / 3940001 / 3940002 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 /3940010

constituya su objeto. Este Tribunal se ha referido al lema comercial como «un signo distintivo que procura la protección del consumidor, de modo de evitar que éste pueda ser inducido a error o confusión. Se trata de un complemento de la marca que se halla destinado a reforzar la distintividad de ésta, por lo que, cuando se pretenda el registro de un lema comercial, deberá especificarse siempre la marca con la cual se usará»".[15] (Énfasis añadido)

En ese orden de ideas, esta Sala considera que el argumento del recurrente no tiene razón de ser en el presente trámite y resulta por demás innecesario, por lo tanto, no será tomado en cuenta para resolver.

4.17.- En consecuencia, contrario a las alegaciones de la recurrente, esta Sala considera que el signo solicitado cumple los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y no se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad dispuestas en los artículos 135 y 136*ibídem*.

Por lo expuesto, tomando en cuenta todas las consideraciones de hecho y de derecho realizadas en precedencia, la Segunda Sala del Comité de Propiedad Intelectual **RESUELVE:**

1.- Rechazar el recurso de apelación interpuesto por MCDONALD´S CORPORATION.

2.- Ratificar la resolución No. 1107805, emitida el 20 de octubre de 2014 ─notificada el 24 del mismo mes y año─.

3.-Devolver el expediente a la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, una vez que esta resolución cause estado, para los efectos legales pertinentes.

El presente acto administrativo, es susceptible del recurso de reposición, ante el mismo Comité en el término de quince días y una vez que haya causado estado, por vía jurisdiccional, ante uno de los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo, en el término establecido en el artículo 306 del Código Orgánico General de Procesos. **Notifíquese.-**

[15]Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 13-IP-2013, Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena ("GOAC") No. 2214, de 2 de julio de 2013, pág. 47.

Av. República 396 y Diego de Almagro - Edificio FORUM 300 Planta Baja, Mezzanine, Piso 1, Piso 3, Piso 5 y Piso 8

Instituto Ecuatoriano de la **Propiedad Intelectual**

Dra. Lorena Castellanos Peñafiel
VOCAL PRINCIPAL

Abg. Ana María Hidalgo Concha
VOCAL PRINCIPAL – PONENTE

Juan José Arias Delgado
VOCAL PRINCIPAL

En Quito DM, a 31 ENE 2017, notifiqué la resolución que antecede, mediante boleta depositada en el casillero **IEPI Quito No. 30,** a **MCDONALD´S CORPORATION;** y a **DD IP HOLDERLLC.,** en **la casilla IEPI QUITO No. 10. CERTIFICO.-**

Abg. Diana Priscila Escudero Andino
Secretaria de la Segunda Sala

Av. República 396 y Diego de Almagro - Edificio FORUM 300 Planta Baja, Mezzanine, Piso 1, Piso 3, Piso 5 y Piso 8
Telf.: (593) 2-3940000 / 3940001 / 3940002 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 /3940010

INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL -IEPI-
COMITÉ DE PROPIEDAD INTELECTUAL
PRIMERA SALA

Trámite No. 15-5146-RA-1S **SIGNO DISTINTIVO: DISEÑO**

Resolución No. 164 – 2017 – CPI – 1S

SERTECPET S.A.
vs.
XINJIANG GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.

En la ciudad de Quito, D.M., a los treinta y un (31) días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, a las dieciséis horas y cuarenta y cuatro minutos (16h44). Se constituye la Primera Sala del Comité de Propiedad Intelectual con tres Vocales Principales, dos de ellos nombrados mediante las Resolución del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual No. 006-2014-CD-IEPI, emitida el 22 de octubre de 2014; y, el tercero nombrado mediante Resolución No. 005-2015-CD-IEPI, emitida el 28 de diciembre de 2015, quedando debidamente conformada por los Vocales que suscriben. En el recurso de apelación No. 15-5146-RA-1S, propuesto contra la resolución No. 1107758, emitida el 17 de octubre de 2014, notificada el 21 del mismo mes y año, correspondiente al registro de la marca DISEÑO, solicitud No. IEPI-UIO-PI-SD-2011-12562-RE, presentado el 11 de noviembre de 2011, a nombre de XINJIANG GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD., siendo el momento procesal oportuno, la presente Sala dispone.-

I. Agréguese al expediente los escritos presentados por SERTECPET S.A., el 8de enero de 2016 (fs. 36 a 39); y los escritos presentados por XINJIANG GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LT el 08 de enero de 2016 (fs. 40 a 66); las alegaciones planteadas serán tomadas en cuenta al momento de resolver.

VISTOS:

1. El 11 de noviembre de 2011, la compañía XINJIANG GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD., solicitó el registro de la marca DISEÑO, trámite No. IEPI-UIO-PI-SD-2011-12562-RE, para identificar los siguientes servicios de la clase internacional No. 42: "*Ingeniería; servicios de dibujo en ingeniería; estudios técnicos de proyectos; investigación técnica; programación informática; diseño de software para computadora; pruebas de materiales; control de calidad; control y pruebas de calidad; investigación mecánica.*" (Fojas 1 a 3).

Av. República 396 y Diego de Almagro - Edificio FORUM 300 Planta Baja, Mezzanine, Piso 1, Piso 3, Piso 5 y Piso 8
Telf.: (593) 3-940000 / 3940001 / 3940002,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 /3940010
info@propiedadintelectual.gob.ec

2. El 24 de enero de 2012SERTECPET S.A. presentó oposición contra el registro del signo utilizado, argumentando ser titular legítima de las marcas GRÁFICA y GRÁFICA A COLORES, que identifican los productos de la clase internacional No. 42y nombre comercial SERTECPET + GRÁFICA. (Fojas 5 a 9).

3. Mediante Resolución No. 1107758, emitida el 17 de octubre de 2014, notificada el 21 del mismo mes y año, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial (DNPI), decidió rechazar la oposición de SERTECPET S.A. y concedió el registro del signo DISEÑO, toda vez que consideró que realizado el correspondiente cotejo, se determina que el diseño del signo solicitado difiere del elemento gráfico que compone los signos del opositor. (Fojas 15y 16).

4. El 12 de noviembre de 2014, SERTECPET S.A. presentó recurso de apelación contra la resolución No. 1107758, emitida el 17 de octubre de 2014, notificada el 21 del mismo mes y año, argumentando falta de distintividad del signo solicitado pues resulta similar al diseño de sus marcas y existe identidad de los servicios protegidos. (Fojas 17 a 22).

5. Mediante providencia de 28 de noviembre de 2014, notificada el 15 de diciembre del mismo año, la DNPI admitió a trámite el recurso planteado y remitió para conocimiento y resolución del Comité de Propiedad Intelectual. (Foja 23).

6. Mediante providencia de 23de abrilde 2015, notificada el 24de los mismos mes y año, el Comité de Propiedad Intelectual, avocó conocimiento del recurso de apelación, concediendo a las partes el término de veinte días para que presenten pruebas y alegaciones. (Foja 26).

7. El 25 de mayo de 2015,SERTECPET S.A. presentó escrito de pruebas y solicitó que se tenga en cuenta material probatorio adscrito a otro expediente. (Fojas 27a 32).

8. El 24 de septiembre de 2015, SERTECPET S.A. presentó escrito y solicitó que se emita el título correspondiente. (Foja33).

9. Mediante providencia de 29de septiembre de 2015, notificada el 31 de los mismos mes y año, la Sala prescindió de audiencia y concedió a las partes el término de 5 días para la presentación de alegatos o informes en derecho, y concluido el mismo, pasen los autos para resolver. (Foja 35).

Con estos antecedentes, para resolver esta Sala **CONSIDERA:**

Av. República 396 y Diego de Almagro - Edificio FORUM 300 Planta Baja, Mezzanine, Piso 1, Piso 3, Piso 5 y Piso 8
Telf.: (593) 3-940000 / 3940001 / 3940002,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 /3940010
info@propiedadintelectual.gob.ec

PRIMERO: El artículo 364 literal b) de la Ley de Propiedad Intelectual, atribuye al Comité de Propiedad Intelectual la facultad de tramitar y resolver los recursos de apelación que se interpongan contra las resoluciones emitidas por los Directores Nacionales del IEPI. Por lo expuesto, en aplicación a la Disposición Transitoria Tercera, inciso tercero, del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación – COESC, que señala: "En cuanto a los procedimientos que se estén sustanciando conforme la Ley de Propiedad Intelectual seguirán el procedimiento y términos establecidos en esa Ley", esta Sala es competente para conocer y resolver el recurso de apelación propuesto.

SEGUNDO.- Que no se han producido omisiones de solemnidades sustanciales ni vicios que puedan afectar de nulidad al trámite del presente recurso, por lo que se lo declara válido.

TERCERO.- Que de conformidad con lo establecido por la Ley de Propiedad Intelectual en su artículo 194, en concordancia con el 134 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina los requisitos fundamentales de registrabilidad de signos distintivos, son:

- La Distintividad.
- La susceptibilidad de representación gráfica.

Respecto al requisito de distintividad, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, dentro del proceso16-IP-96 ha señalado que:

> "...la distintividad o capacidad de la marca para distinguir un producto o servicio de otro es la base fundamental para identificar un bien y diferenciarlo de los demás, hasta el punto de que la marca llega a considerarse como sinónimo de signo distintivo."

La capacidad distintiva que posee una marca constituye el elemento funcional que permite identificar los productos que origina una empresa, frente a productos de la misma clase o similares con los que se verifique conexión competitiva. En el presente caso, esta Sala considera que si bien el signo solicitado a registro DISEÑO, es susceptible de representación gráfica, es importante que sea idóneo para identificar los productos o servicios por sí misma y que no se asimile a marcas registradas previamente, de forma que afecte derechos de exclusividad adquiridos; en este sentido el Tribunal Andino de Justicia, dentro del proceso No. 31-IP-98, ha determinado:

> "La doctrina ha reiterado que la distintividad marcaria puede ser apreciada desde dos puntos de vista, intrínseca y extrínseca. Así las cosas, para que un signo sea amparado por el derecho marcario debe ser en sí mismo capaz de distinguir los bienes respectivos (distintividad intrínseca), e igualmente debe poder distinguir dichos bienes de los demás en el mercado (distintividad extrínseca). Sólo reuniendo el signo tales condiciones podrá coadyuvar a una competencia comercial clara y leal en beneficio de la colectividad."

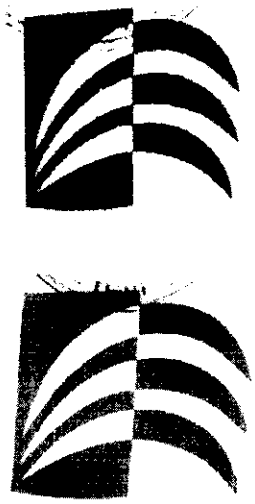
Av. República 396 y Diego de
Almagro - Edificio FORUM 300 Planta Baja,
Mezzanine, Piso 1, Piso 3, Piso 5 y Piso 8
Telf.: (593) 3-940000 / 3940001 / 3940002,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 /3940010
info@propiedadintelectual.gob.ec

De tal forma que el signo solicitado debe cumplir con las condiciones de distintividad intrínseca y extrínseca para poder ser admitido como marca.

CUARTO.-Que el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina determina:

> **"Art. 136**.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara, indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:
>
> a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;"

Respecto a la eventual similitud confusionista entre las marcas registradas, y el signo solicitado a registro, se considera pertinente realizar un examen comparativo, en estricto apego a las disposiciones de la normativa comunitaria y nacional:

MARCAS REGISTRADAS (Registros No. 960-08, 962-08)	SIGNO SOLICITADO
	

A efectos del cotejo respectivo, se debe tener en cuenta lo señalado por el tratadista Pedro Breuer Moreno, en referencia a la confusión entre signos distintivos:

> "Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

Av. República 396 y Diego de
Almagro - Edificio FORUM 300 Planta Baja,
Mezzanine, Piso 1, Piso 3, Piso 5 y Piso 8
Telf.: (593) 3-940000 / 3940001 / 3940002,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 /3940010
info@propiedadintelectual.gob.ec

> Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente.Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener encuenta la naturaleza del producto.
> Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas"[1].

También se debe considerar la regla de la especialidad a fin de establecer la similitud confusionista; al respecto el Tribunal Andino de Justica, dentro del proceso No. 13-IP-98,ha mencionado lo siguiente:

> "Para llegar a determinar la confundibilidad entre dos signos, es necesario concentrar el análisis también entre los productos o servicios que la marca ampara, porque, a excepción de la notoria, protege solamente a los productos dentro de la regla de la "especialidad", esto es, para los productos que han sido solicitados. Si entre estos y los anteriormente solicitados o registrados existe una similitud o identidad, no podría registrarse como marca el nuevo signo en razón de la confundibilidad que puede darse o presentarse."

Asimismo, respecto al análisis de signos figurativos, el mencionado Tribunal, en la interpretación prejudicial No. 23-IP-2004 ha señalado:

> " El cotejo de marcas figurativas, requiere de un examen más elaborado, ya que en este caso, debe ofrecerse protección tanto al aspecto gráfico, como al aspecto ideológico. En el análisis deberá efectuarse una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe.
>
> Para determinar la existencia de confundibilidad en esta clase de marcas la Jurisprudencia del Tribunal Andino, ha expresado que entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa: el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer; por lo que, a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión.
>
> Al comparar marcas figurativas, se deben aplicar las mismas reglas que se utilizan en el cotejo de los otros tipos de marcas, por ello, el juzgador debe observar los criterios sugeridos por Breuer Moreno y acogidos por la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina(...)" .

Comparados los signos del modo recomendado por la doctrina y la jurisprudencia, se concluye los trazos de los mismos no son semejantes, y si existiera alguna leve similitud la misma no es suficiente para causar confusión, toda vez que las líneas tienen formas distintas y se encuentran orientadas en sentidos disímiles;de tal forma que en el caso sub-examine, cobraría singular relevancia el valor ideológico que reportan ambos diseños, empero, los mismos, no permiten establecer una única idea evocativa para presumir que existe alguna confusión.

[1] BREUER MORENO Pedro C., "Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio", editorial Robis, Buenos Aires, pág. 351 y ss.

Av. República 396 y Diego de
Almagro - Edificio FORUM 300 Planta Baja,
Mezzanine, Piso 1, Piso 3, Piso 5 y Piso 8
Telf.: (593) 3-940000 / 3940001 / 3940002,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 /3940010
info@propiedadintelectual.gob.ec

De tal forma la Sala concluye que los trazos de las marcas GRÁFICA y GRÁFICA A COLORES no guardan semejanzas con el signo solicitado DISEÑO, ya que la ubicación de las líneas del signo solicitado tienden a ser inclinadas hacia la derecha en forma paralela, y con un ligero inicio curvo en la parte izquierda; mientras que las gráficas de los signos del recurrente consisten en tres rayas que nacen de un mismo punto y se rodean la mitad de la parte cóncava por un rectángulo, existiendo contraposición de colores en la intersección de las líneas y el rectángulo; en tal virtud, no existe similitud entre los signos cotejados, tal que pueda causar riesgo de confusión o asociación, toda vez que las figuras de los signos tienen un contenido distinto, más aún cuando las figuras son disímiles.

En tal virtud, esta Sala considera que entre las marcas cotejadas no existen similitudes tales que pueden inducir a confusión al público consumidor y a los medios comerciales, en contravención a la normativa comunitaria y nacional aplicable.

QUINTO.- Que una vez revisada la base de datos institucional, según lo dispuesto por el artículo 211 de la Ley de Propiedad Intelectual, no se encontró signo alguno que represente impedimento de registro para el signo solicitado; de tal forma que el signo DISEÑO, solicitado por XINJIANG GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD., cumple con los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en concordancia con el artículo 194 de la Ley de Propiedad Intelectual, por consiguiente no se encuentra incurso dentro de las prohibiciones relativas contenidas en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en concordancia con el literal a) del artículo 196 de la Ley de Propiedad Intelectual.

Por todo lo expuesto, tomando en cuenta todas las consideraciones de hecho y de derecho realizadas a los largo de la presente resolución, la Primera Sala del Comité de Propiedad Intelectual, **RESUELVE:**

1.- Rechazar el recurso de apelación interpuesto por SERTECPET S.A.;

2.- Ratificar la Resolución No. 1107758, emitida el 17 de octubre de 2014, notificada el 21 del mismo mes y año, mediante la cual la Dirección Nacional de Propiedad Industrial concedió el registro del signo DISEÑO, para proteger los productos de la clase internacional No. 7, descritos en la solicitud;

3.- Conceder el registro del signo DISEÑO que constan en la solicitud, a nombre de XINJIANG GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.; tal como consta de la etiqueta en la solicitud, únicamente en su conjunto sin otorgar exclusividad sobre los elementos individualmente considerados; y,

Av. República 396 y Diego de
Almagro - Edificio FORUM 300 Planta Baja,
Mezzanine, Piso 1, Piso 3, Piso 5 y Piso 8
Telf.: (593) 3-940000 / 3940001 / 3940002,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 /3940010
info@propiedadintelectual.gob.ec

4.- Devolver el expediente a la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, una vez que esta resolución cause estado, para los efectos legales pertinentes.

Este acto administrativo será susceptible de impugnación de conformidad con los artículos 597 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, y 306 del Código Orgánico General de Procesos. **Notifíquese.-**

Abg. Margarita Gualotuña Cruz
VOCAL PRINCIPAL – PONENTE
PRESIDENTA

Dr. Oscar David Reyes Celi
VOCAL PRINCIPAL

Mgs. Pablo Santiago Cevallos Mena
VOCAL PRINCIPAL

En Quito D.M., a los siete días del mes de abril del año dos mil diecisiete, se notificó a las partes con la resolución que antecede mediante boletas depositadas en el casillero IEPI Quito No. 17 a XINJIANG GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.; y en el casillero IEPI Quito No. 7 a SERTECPET S.A.- **CERTIFICO.-**

Abg. Rubén Gavilanes Bultrón
SECRETARIO PRIMERA SALA
COMITÉ DE PROPIEDAD INTELECTUAL

4

Av. República 396 y Diego de
Almagro - Edificio FORUM 300 Planta Baja,
Mezzanine, Piso 1, Piso 3, Piso 5 y Piso 8
Telf.: (593) 3-940000 / 3940001 / 3940002,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 /3940010
info@propiedadintelectual.gob.ec

INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL -IEPI-
COMITÉ DE PROPIEDAD INTELECTUAL
PRIMERA SALA

Trámite No. 17-6084-RA-1S **Signo Distintivo: SELLADOR**

Resolución No. 464 - 2017-CPI - 1S

AGROMIXTOS CIA. LTDA.
vs.
AGRIPAC S.A.

En la ciudad de Quito, D.M., a los veintinueve días del mes de diciembre del año dos mil diecisiete, a las dieciséis horas con veinte minutos (16h20), se constituye la Primera Sala del Comité de Propiedad Intelectual con tres Vocales Principales, dos de ellos nombrados mediante Resolución del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual No. 006-2014, emitida el 22 de octubre de 2014, publicada en el Registro Oficial No. 404 de 24 de diciembre del mismo año; y, el tercero nombrado mediante Resolución del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual No. 002-2015-CD-IEPI, emitida el 25 de septiembre de 2015 y publicada en el Registro Oficial No. 613, de 22 de octubre de ese mismo año, quedando debidamente conformada por los Vocales que suscriben; y de conformidad con la Resolución No. 031-2017-DE-IEPI, de 8 de noviembre de 2017, que dispuso la reorganización de las Salas que conforman el Comité de Propiedad Intelectual. En el Recurso de Apelación No. 17-6084-RA-1S, interpuesto contra la Resolución No. 2214386, emitida por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial el 06 de junio de 2017, notificada el 15 del mismo mes y año, correspondiente al registro del signo denominativo SELLADOR, solicitud No. IEPI-2014-24232, presentada el 24 de octubre de 2014, por AGRIPAC S.A.,siendo el momento procesal oportuno, la presente Sala dispone:

I. Agréguese al proceso el escrito presentado por AGROMIXTOS CIA. LTDA., 22 de noviembre de 2017; las alegaciones que en defensa de sus derechos se presentan, serán tomadas en cuenta al momento de resolver. (fs. 153 a 155).

VISTOS:

1. El 24 de octubre de 2014, AGRIPAC S.A. solicitó el registro del signo denominativo SELLADOR, para identificar los siguientes productos dentro de la clase internacional de Niza No. 05: *"Plaguicidas; productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas"*. A esta solicitud se le asignó el trámite No. IEPI-2014-24232(Fojas 1 a 4).

Av. República 396 y Diego de Almagro - Edificio FORUM 300 Planta Baja, Mezzanine, Piso 1, Piso 3, Piso 5 y Piso 8
Telf.: (593) 3-940000 / 3940001 / 3940002,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 /3940010
info@propiedadintelectual.gob.ec

2. El 10 de junio de 2015, AGROMIXTOS CIA. LTDA. presentó oposición al registro del signo SELLADOR,alegando su calidad descriptiva y competencia desleal por parte del solicitante, afirmando: "*mi representada estaría impedida de utilizar la palabra SELLADOR para describir ciertas características de sus productos comercializados, lo que generaría un ambiente de competencia desleal que debería ser evitado por el Director, al afectar las condiciones de igualdad que deben prevalecer en el mercado*"; además, se fundamentó en la titularidad de la marca SELLOMIX, en la clase internacional No. 05, título de registro No. 5930-07, vigente hasta el 2017 (Fojas 17 a 26).

3. El 20 de febrero de 2016, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial emite la providencia, notificada el 25 del mismo mes y año, mediante la cual corre traslado al solicitante con la oposición presentada por AGROMIXTOS CIA. LTDA., concediéndole el término de treinta días contados a partir de la fecha de notificación, para que conteste a dicha oposición (f. 27).

4. El 05 de abril de 2016, AGRIPAC S.A. contestó a la oposición presentada por AGROMIXTOS CIA. LTDA., negando los fundamentos de hecho y de derecho de la misma, y, alegando, en lo principal la distintividad del signo solicitado, además presentó la limitación de la protección de sus productos a única y exclusivamente "*plaguicidas*" (fs. 28 - 30).

5. El 02 de agosto de 2016, AGROMIXTOS CIA. LTDA. presentó su escrito probatorio acompañado de los anexos que consideró pertinentes para dicha causa y que, en su criterio, ratifican los argumentos esgrimidos en el mismo. Insistió en la naturaleza descriptiva y engañosa del signo que se pretende registrar y en la conexión competitiva de los productos que protegen los signos en pugna; adicionalmente, presentó doctrina, características de productos SELLADOR y la opinión especializada de un veterinario que afirma el uso genérico de dicho término en el argot agrícola y ganadero en productos cuyo fin es sellar el pezón de las vacas después de ordeñarlo y por lo tanto utilizado como tratamiento de la enfermedad conocida como mastitis;(Fojas 31-43).

6. El 05 de agosto de 2016, AGRIPAC S.A. presentó su escrito probatorio acompañado de los anexos que consideró pertinentes para dicha causa y que, en su criterio ratifican los argumentos esgrimidos en el mismo. Principalmente señala: a) Coexistencia de marcas con la raíz SELLA/SELLO, en la clase internacional No. 05, adjuntando las correspondientes copias simples de los títulos de registro señalados en dicho escrito; b)Aplicación del principio de especialidad; c) Distintividad del signo solicitado (Fojas44-51).

7. Mediante resolución No. 1111316, emitida el 31 de enero de 2017, notificada el 02 de febrero del mismo año, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial resolvió: "***1.-NEGAR*** *la oposición interpuesta por* ***AGROMIXTOS CIA. LTDA.; 2.- CONCEDER*** *el registro del signo* ***SELLADOR,*** *de* ***AGRIPAC S.A.,*** *destinada a proteger los productos de la clase internacional No. 5: "Plaguicidas; productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas"; (...)".*(Fojas 69 a 69 vta.).

Av. República 396 y Diego de Almagro - Edificio FORUM 300 Planta Baja, Mezzanine, Piso 1, Piso 3, Piso 5 y Piso 8
Telf.: (593) 3-940000 / 3940001 / 3940002,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 /3940010
info@propiedadintelectual.gob.ec

8. El 22 de febrero de 2017, AGROMIXTOS CIA. LTDA. presentó Recurso de Reposición en contra de la Resolución anteriormente transcrita, solicitando que se acepte el recurso presentado y se declare la nulidad de la resolución impugnada, en base, principalmente, a que en dicho acto administrativo se analizaron hechos ajenos a la Litis, es decir, no se analizaron los argumentos expuestos en su escrito de oposición y probatorio, haciendo alusión a los términos genéricos y no descriptivos. (Fojas 70 a 77).

9. Mediante providencia de 19 de abril de 2017, notificada el 25 del mismo mes y año, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial calificó la temporalidad del Recurso de Reposición presentado (f. 78).

10. Mediante resolución No. 2214386, emitida el 06 de junio de 2017, notificada el 15 del mismo mes y año, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial resolvió: "***1.- Rechazar*** *el Recurso de Reposición interpuesto por la compañía* ***AGROMIXTOS CIA. LTDA.; 2.- Ratificar*** *en su totalidad el contenido de la Resolución No. 1111316, emitida el 31 de enero de 2017 y debidamente notificada el 02 de febrero del mismo año, (…)".*(Fojas 79 a 80 vta.).

11. El 30 de junio de 2017, AGROMIXTOS CIA. LTDA. presentó Recurso de Apelación en contra de la Resolución anteriormente transcrita, solicitando que se acepte el recurso de apelación presentado y se revoque la resolución impugnada, denegando el registro del signo solicitado (fs. 81 a 88).

12. Mediante providencia de 13 de julio de 2017, notificada el 20 del mismo mes y año, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial calificó la temporalidad del Recurso de Apelación presentado, remitiendo el expediente al Comité de Propiedad Intelectual para su conocimiento y posterior resolución (f. 89).

13. El 15 de septiembre de 2017, la Primera Sala del Comité de Propiedad Intelectual, mediante providencia notificada el 22 del mismo mes y año, avocó conocimiento del Recurso de Apelación interpuesto por AGROMIXTOS CIA. LTDA., lo admitió a trámite y concedió a las partes el término de 20 días para que hagan valer sus derechos y presenten pruebas (f. 92 a 92 vta.).

14. El 17 de octubre de 2017, AGROMIXTOS CIA. LTDA. presentó su escrito de prueba, solicitando que se considere a su favor: (Fojas93a149 vta.).

- Copia simple del contenido de la página web http://es.wikipedia.org/wiki/Mastitis, señalando: "*El producto SELLADOR en el campo veterinario, no es otra cosa que el nombre genérico con el que se conoce a desinfectantes de acción víricida, bactericida y germicida (virus, bacterias, hongos, esporas), empleados en la desinfección de pezones en las vacas antes y después del ordeño manual y mecánico…*"
- Copia simple del contenido de la página web http://www.fao.org/docrep/w5975s/w5975s08.htm, en especial la definición de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO) sobre plaguicidas; alegando que la limitación de productos realizada por el solicitante no elimina la semejanza confusionista entre los signos en pugna.
- Copia de la Interpretación Prejudicial 12-IP-1996, referente a la prohibición de registro como marca de los signos que resulten engañosos.

Av. República 396 y Diego de Almagro - Edificio FORUM 300 Planta Baja, Mezzanine, Piso 1, Piso 3, Piso 5 y Piso 8
Telf.: (593) 3-940000 / 3940001 / 3940002,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 /3940010
info@propiedadintelectual.gob.ec

- Copia de la Interpretación Prejudicial 106-IP-2008, referente a que el análisis de registrabilidad de los productos de la clase internacional No. 05, aparte de los productos farmacéuticos, debe ser extremadamente riguroso, con el fin de preservar la salud de los seres vivos.
- Copia de la Interpretación Prejudicial 44-IP-2007, referente a los signos descriptivos. Alega que el término SELLADOR es descriptivo para plaguicidas, por ser una de sus características principales el contrarrestar, neutralizar, impedir la acción o ejercer control sobre un microorganismo o parásito nocivo.
- Copia de la Interpretación Prejudicial 07-IP-1995, referente a la preservación del orden público en el análisis de registrabilidad de un signo. Alega que el signo solicitado afecta al orden público, tanto al consumidor como alos competidores.
- Copia de la Interpretación Prejudicial 52-IP-2012, referente a los actos considerados como desleales. Afirmando que el registro del signo solicitado perpetraría un acto de competencia desleal.
- Material probatorio presentado en el trámite de oposición al registro como marca del signo bajo análisis, mediante escrito de02 de agosto de 2016, que obra a fojas 31 a 43 del presente expediente administrativo.

15. El 23 de octubre de 2017, AGRIPAC S.A. contestó al recurso de apelación referido en el punto anterior, negando los fundamentos de hecho y de derecho expuetos en el mismo (fs. 150 a 151 vta.).

16. El 07 de noviembre de 2017, la Primera Sala del Comité de Propiedad Intelectual, mediante providencia notificada el 15 del mismo mes y año, una vez concluido el término de prueba, prescindió de la diligencia de Audiencia, concedió el término de cinco días para la presentación de alegatos o informes en derecho ydispuso que concluido el antedicho período de prueba pasen autos para resolver (f. 152 a 152 vta.).

17. El 22 de noviembre de 2017, AGROMIXTOS CIA. LTDA. presentó alegaciones finales, ratificando los fundamentos de hecho y de derecho que expuso a lo largo del procedimiento administrativo. (fs. 153 a 155).

Con tales antecedentes, para resolver el presente recurso de apelación, esta Sala **CONSIDERA:**

PRIMERO: COMPETENCIA.- El artículo 364 literal b) de la Ley de Propiedad Intelectual, atribuye al Comité de Propiedad Intelectual la facultad de tramitar y resolver los recursos de apelación que se interpongan contra las resoluciones emitidas por los Directores Nacionales del IEPI. Por lo expuesto, en aplicación a la Disposición Transitoria Tercera, inciso tercero, del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación – COESC, que señala: *"En cuanto a los procedimientos que se estén sustanciando conforme la Ley de Propiedad Intelectual seguirán el procedimiento y términos establecidos en esa Ley"*, esta Sala es competente para conocer y resolver el recurso de apelación propuesto.

SEGUNDO.-VALIDEZ PROCESAL.- 2.1. Para la sustanciación del presente recurso se ha observado lo dispuesto en los artículos 177, 180 y siguientes del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, - ERJAFE, así como las demás disposiciones aplicables, de conformidad a lo dispuesto el artículo 344 de la Ley de Propiedad Intelectual.

Av. República 396 y Diego de Almagro - Edificio FORUM 300 Planta Baja, Mezzanine, Piso 1, Piso 3, Piso 5 y Piso 8
Telf.: (593) 3-940000 / 3940001 / 3940002,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 /3940010
info@propiedadintelectual.gob.ec

Una vez revisado el procedimiento de fojas 01 a 155, se determina que laspartes ejercieron ampliamente su derecho constitucional a la defensa, proponiendo las pruebas que consideraron pertinentes a sus intereses, y que fueron analizadas en su integridad, habiéndose establecido las que fueron pertinentes al recurso, se procedió a su valoración. En consecuencia, no se han producido omisiones de solemnidades sustanciales ni vicios que puedan afectar de nulidad al trámite del presente Recurso, por lo que se lo declara válido.

TERCERO:ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO.-El recurso de apelación se interpone en contra de la Resolución No. 2214386, emitida por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, el 06 de junio de 2017, y notificada el 15 del mismo mes y año.

CUARTO: 4.1.Para determinar si el recurso de apelación se ha interpuesto dentro del plazo legal correspondiente, se aplica el artículo 177 del ERJAFE que señala que *el recurso de apelación debe ser interpuesto en el plazo de quince días contados a partir del día siguiente a la fecha en que se notificó el acto administrativo.* Al haberse realizado la notificación de la resolución impugnada el 15 de junio de 2017, y, el recurso presentado el 30 del mismo mes y año, se determina que el recurso fue interpuesto dentro del término legal, de acuerdo a lo señalado en providencia emitida por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, el 13 de julio de 2017 (f. 89).

QUINTO: Al estar frente a un Recurso Ordinario de Apelación, es obligación de este Comité analizar los presupuestos fácticos del procedimiento, así como pronunciarse sobre las alegaciones del recurrente y del recurrido con la finalidad de formar su propia voluntad administrativa. Al respecto, se procede a identificar:

5.1. La Dirección Nacional de Propiedad Industrial mediante Resolución No. 2214386, de 06 de junio de 2017, notificada el 15 del mismo mes y año, resolvió(Fojas 79 a 80 vta.):

> *"**1.- Rechazar** el Recurso de Reposición interpuesto por la compañía AGROMIXTOS CIA. LTDA.; **2.- Ratificar** en su totalidad el contenido de la Resolución No. 1111316, emitida el 31 de enero de 2017 y debidamente notificada el 02 de febrero del mismo año, (...)".*

La autoridad administrativa fundamentó su Resolución principalmente en los siguientes puntos:

> *"**CUARTO.-** Que, revisada la base de datos de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, se ha podido verificar que el opositor; esto es, la compañía **AGROMIXTOS CIA. LTDA.**, es titular de la marca "**SELLO MIX + ETIQUETA**" con No. de Título 5930-07, destinada a proteger productos de la Clase Internacional No. 05, vigente hasta el 28 de mayo de 2017*
>
> *(...)*
>
> ***SEXTO.-** Que, realizado el análisis respectivo, vistos los signos en conjunto y no por separado, se determina que el signo solicitado es lo suficientemente distintivo para ser diferenciado en el mercado por el público consumidor, pues posee elementos adicionales que le otorgan distintividad. Adicionalmente se considera importante mencionar que se considera que la*

Av. República 396 y Diego de Almagro - Edificio FORUM 300 Planta Baja, Mezzanine, Piso 1, Piso 3, Piso 5 y Piso 8
Telf.: (593) 3-940000 / 3940001 / 3940002,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 /3940010
info@propiedadintelectual.gob.ec

denominación solicitada no es descriptiva, pues no hace alusión alguna a los productos que pretende proteger…

***SÉPTIMO.-** Que, teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, se concluye que el signo solicitado cumple con los requisitos del Artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en concordancia con el artículo 359 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación; por consiguiente, no se encuentra inmerso en las prohibiciones contenidas en el Artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 361 numeral 1 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación".*

5.2. AGROMIXTOS CIA. LTDA. expuso en el recurso de apelación, principalmente, los siguientes argumentos (fs. 81 a 88):

- Falta de motivación del acto impugnado, no se analizó el hecho de que el signo solicitado es un signo engañoso. Además, se omite el análisis de los hechos alegados y demostrados por parte del recurrente.
- Carácter engañoso del signo solicitado. *"Resulta absurdo que AGRIPAC S.A., pretenda registrar la marca SELLADOR, para identificar un plaguicida, que se caracteriza por eliminar gérmenes y parásitos en plantas, cuando existe un producto denominado SELLADOR (nombre genérico), de aplicación en el campo veterinario, que también se caracteriza por eliminar los gérmenes de la enfermedad denominada mastitis que afecta al ganado". "Si un plaguicida es comercializado erróneamente en ganado, puede matarlos o generar graves enfermedades o daños a su salud, por lo que se encuentra en riesgo la vida de los animales."*
- No se realizó un examen riguroso.
- La limitación de la protección de la solicitud SELLADOR, a exclusivamente plaguicidas, no disminuye el carácter descriptivo –productos destinados al mercado agropecuario-.
- El registro de la solicitud SELLADOR afecta el orden público –derechos del consumidor y productores-.
- El registro de la solicitud SELLADOR perpetraría un acto de competencia desleal.

5.3. Por su parte, AGRIPAC S.A.contestó al referido recurso, en base a los siguientes argumentos(fs. 150 a 151 vta.):

- Registrabilidad y distintividad del signo solicitado.
- La denominación solicitada para registro no describe en absoluto los productos para los cuales ha sido solicitada -plaguicidas-.
- La raíz SELL compartida por los signos confrontados ha venido siendo de uso común dentro de la clase internacional No. 05.
- Aplicación del principio de especialidad. Mientras la marca registrada SELLOMIX identifica productos veterinarios, el signo solicitado protegería plaguicidas.

SEXTO: ANÁLISIS.- 6.1. Para que un signo pueda constituirse como marca, debe cumplir con los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 y, en tal virtud, no incurrir en las prohibiciones de los artículos 135, 136 y 137 del citado cuerpo normativo.

La marca, de acuerdo con el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se define como todo signo susceptible de ser representado gráficamente, y capaz de distinguir productos o servicios en el mercado.

De esta definición se desprenden dos requisitos para el registro de un signo como marca: la susceptibilidad de representación gráfica, y la capacidad distintiva.

Av. República 396 y Diego de Almagro - Edificio FORUM 300 Planta Baja, Mezzanine, Piso 1, Piso 3, Piso 5 y Piso 8
Telf.: (593) 3-940000 / 3940001 / 3940002,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 /3940010
info@propiedadintelectual.gob.ec

> *"**La susceptibilidad de representación gráfica**, es la aptitud que tiene un signo de ser descrito o reproducido en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor.*
>
> ***La distintividad**, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que ésta cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión y/o asociación.".*[1]

Si bien es necesario considerar la susceptibilidad de representación gráfica como requisito indispensable para el registro de una marca —que a criterio de esta Sala sí cumple el signo solicitado—, es la distintividad el requisito primordial que deben cumplir los signos para desempeñar la función de marca. Al respecto de la distintividad, resulta imperante señalar que:

> *"La distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado; y, 2) distintividad extrínseca, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado. Este último aspecto tiene que ver con la causal contenida en el artículo 136 literal a).".*[2]

Por lo tanto, la capacidad distintiva que posee un signo registrable constituye el elemento funcional que permite identificar los productos que origina una empresa, los servicios que presta o las actividades que realiza, frente a otros de la misma clase o clases similares con los que se verifique conexión competitiva.

En términos generales, para acceder a registro, es necesario que el signo solicitado SELLADOR sea idóneo para identificar los productos que pretende proteger, dentro de la clase internacional No. 05 -única y exclusivamente plaguicidas- (distintividad intrínseca), y que no se asimile a marcas registradas previamente, de forma que afecte derechos de exclusividad adquiridos (distintividad extrínseca).

De lo anterior se desprende que únicamente el signo que goce de distintividad intrínseca y distintividad extrínseca será amparado por el sistema de marcas, debido a que de esta manera podrá coadyuvar a una competencia comercial clara y leal en beneficio de la colectividad, lo que es ratificado por nuestra normativa comunitaria y nacional (Art. 134 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina y 194 de la Ley de Propiedad Intelectual).

En esta misma línea, al referirse a la distintividad, el tratadista Jorge Otamendi expresa:

> *"(...) la verdadera y única función esencial de la marca es distinguir un producto o servicio de otro (...). La marca permite la distinción entre productos o servicios de una misma especie. Si el signo en cuestión no es apto para distinguir un producto o un*

[1] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 114-IP-2012.
[2] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 110-IP-2013.

Av. República 396 y Diego de Almagro - Edificio FORUM 300 Planta Baja, Mezzanine, Piso 1, Piso 3, Piso 5 y Piso 8
Telf.: (593) 3-940000 / 3940001 / 3940002,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 /3940010
info@propiedadintelectual.gob.ec

servicio de otro, entonces no podrá ser marca en los términos señalados. Es fácil deducir que esta función distintiva es esencial en la marca (...).".[3]

6.2. En cuanto a la capacidad distintiva intrínseca, se debe observar si el signo SELLADORincurre en una de las prohibiciones del artículo 135 de la Decisión 486, denominadas prohibiciones absolutas, por ser condiciones propias que debe cumplir todo signo para ser registrado, respondiendo a motivos de interés público y a la tutela del bien común, esto es, que el signo no sea genérico, descriptivo ni carente de distintividad *per sé*.

6.2.1. En primer lugar, y dado a que a lo largo del presente procedimiento administrativo se ha debatido el carácterdescriptivo del signo solicitado SELLADOR para proteger única y exclusivamente plaguicidas (fs. 44 vta.), esta Sala considera pertinente mencionar lo señalado por parte del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, con referencia a los signos descriptivos:

> *"En relación con los signos conformados por palabras descriptivas, la norma comunitaria y la doctrina han manifestado que son aquellos que informan a los consumidores exclusivamente sobre las características de los productos o de los servicios que buscan identificar. Al respecto, el tratadista Fernández-Novoa señala que el signo descriptivo debe tener la virtualidad de comunicar las características (calidad, cantidad, destino, etc.) a una persona que no conoce el producto o servicio."*[4]

Lo anterior se corrobora con lo que sigue:

> *"El Tribunal, sobre la base a la doctrina, ha sostenido que, uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, es formularse la pregunta ¿cómo es? el producto o servicio que se pretende registrar, "(...) de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada -por ejemplo por un consumidor medio- es igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación".".*[5]

En tal virtud, al consultar al consumidor medio: *¿Cómo es el producto que comercializa AGRIPAC S.A.?*, éste difícilmente –por decirlo menos- respondería: *"Es SELLADOR"*, debido a que los productos protegidos por tal signo –plaguicidas- no tienen relación directa ni están descritos en dicho término.

Así las cosas, es necesario recordar lo que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su Proceso 16-IP-2012, ha establecido:

> *"La descriptividad de un signo surge principalmente de la relación directa entre éste y los productos o servicios para los cuales está destinado a identificar. Un signo será descriptivo en relación directa con dichos productos o servicios, mas no con todo el universo de productos o servicios".*(Énfasis añadido).

En este sentido, a criterio de esta Sala, el signo solicitado no es descriptivo en relación a plaguicidas, conforme el análisis planteado, desvirtuándose así el argumento presentado por el recurrente, en el sentido de que la limitación de la protección del signo solicitado, a exclusivamente plaguicidas, no disminuye su carácter descriptivo, debido a que éste es inexistente.

---

[3]Otamendi Jorge. Derecho de Marcas, Abeledo Perrot, P. 91.
[4]Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 110-IP-2013.
[5]Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 27-IP-2001.

Av. República 396 y Diego de Almagro - Edificio FORUM 300 Planta Baja, Mezzanine, Piso 1, Piso 3, Piso 5 y Piso 8
Telf.: (593) 3-940000 / 3940001 / 3940002,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 /3940010
info@propiedadintelectual.gob.ec

6.2.2. Por otra parte, en virtud de que la autoridad inferior durante el examen de registrabilidad del signo en cuestión, ha mencionado a los signos genéricos – Resolución No. 1111316 de 31 de enero de 2017- en miras de conceder el registro del signo solicitado, esta Sala considera pertinente analizar también dicha figura:

> *"Se entiende por signo genérico el que se refiere exclusivamente al género de los productos o servicios al que pertenece, como una de sus especies, el producto o servicio que se pretende distinguir por su intermedio. La falta de distintividad suficiente del signo genérico, así como la circunstancia de que su titular se apropiaría en exclusiva de una denominación integrada por elementos que deben ser de libre disposición, impide su registro.".*[6]

Continuando con su análisis, señala:

> *"La denominación genérica determina el género del objeto que identifica; no se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo sobre la utilización de esa palabra, ya que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios.*
>
> *La expresión genérica, puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es?, en relación con el producto o servicio designado, se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista marcario, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger, o cuando por sí sólo pueda servir para identificarlo.".*[7]

En aplicación a lo citado, al preguntar al consumidor medio: *¿Qué producto comercializa* AGRIPAC S.A.*?*, éste respondería: *"un plaguicida"*, difícilmente podría responder "un sellador"; mucho más si se le hace la misma pregunta a un consumidor especializado –del mercado agropecuario o veterinario-, que conoce los productos veterinarios conocidos genéricamente como "selladores", su función, fin y composición, por lo que se evitaría cualquier indicio de confusión.

En este orden de cosas, es pertinente citar lo manifestado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en cuyo Proceso 19-IP-2014, señaló:

> *"La denominación genérica determina el género del objeto que identifica; no se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo sobre la utilización de esa palabra, ya que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios. La genericidad de un signo, debe ser apreciada en relación directa con los productos o servicios de que se trate.*
>
> *(...)*
>
> *Sin embargo, una expresión descriptiva respecto de unos productos o servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que, el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza."* (Énfasis añadido).

Por tanto, el término SELLADOR tampoco se podría considerar como un término genérico, respecto de los productos que pretende amparar -plaguicidas-; diferente

[6]Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 38-IP-2008.
[7]Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 34-IP-2013.

Av. República 396 y Diego de Almagro - Edificio FORUM 300 Planta Baja, Mezzanine, Piso 1, Piso 3, Piso 5 y Piso 8
Telf.: (593) 3-940000 / 3940001 / 3940002,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 /3940010
info@propiedadintelectual.gob.ec

sería si dicho término pretendiere amparar productos cuyo fin es *sellar el pezón de las vacas después de ordeñarlo*, en cuyo caso si podría considerarse como genérico.

6.2.3. Por otra parte, el recurrente ha argumentado que el signo solicitado es un signo engañoso. En base, principalmente, a los siguientes preceptos:

- *"Resulta absurdo que AGRIPAC S.A., pretenda registrar la marca SELLADOR, para identificar un plaguicida, que se caracteriza por eliminar gérmenes y parásitos en plantas, cuando existe un producto denominado SELLADOR (nombre genérico), de aplicación en el campo veterinario, que también se caracteriza por eliminar los gérmenes de la enfermedad denominada mastitis que afecta al ganado".*

Al analizar dicha afirmación, la presente Sala conviene en exponer el tratamiento dado a las palabras de fantasía y a las marcas arbitrarias, cuyo fin es dotar de distintividad al signo que componen lo cual le permitirá acceder a registro, más no con el fin de dotarle de un carácter "absurdo":

> *"Son palabras de fantasía los vocablos creados por el empresario que pueden no tener significado pero hacen referencia a una idea o concepto; también lo son las palabras con significado propio que distinguen un producto o servicio sin evocar ninguna de sus propiedades. Característica importante de esta clase de marcas es la de ser altamente distintivas.*
>
> *El tratadista Breuer Moreno las define de la siguiente manera: "Es de fantasía toda denominación que no pueda ser considerada genérica o precisa del producto a distinguir, aunque sea evocativa; **porque la fantasía puede consistir hasta en la denominación arbitraria que se haga de una denominación precisa o necesaria**"...*
>
> *Marcas arbitrarias.*
>
> *Las marcas denominativas se subdividen en: sugestivas, que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y arbitrarias, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar..."*[8]
> *(Énfasis agregado)*

En este orden de cosas, y con el fin de sustentar el presente análisis de arbitrariedad del signo solicitado, vale transcribir la definición dada por la Real Academia Española de la Lengua, al término SELLADOR y PLAGUICIDA:

> *"sellador, ra*
> *1. adj. Que sella o pone el sello. U. t. c. s."*
>
> *"plaguicida*
> *De* plaga*1 y* -cida.
> *1. adj. pesticida. U. t. c. s."*

Por otro lado, se transcribe también la definición adoptada por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, con referencia a los plaguicidas:

[8] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 30-IP-2013.

Av. República 396 y Diego de Almagro - Edificio FORUM 300 Planta Baja, Mezzanine, Piso 1, Piso 3, Piso 5 y Piso 8
Telf.: (593) 3-940000 / 3940001 / 3940002,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 /3940010
info@propiedadintelectual.gob.ec

> *"Se entiende por "**plaguicida**" cualquier sustancia destinada a prevenir, destruir, atraer, repeler o combatir cualquier plaga, incluidas las especies indeseadas de plantas o animales, durante la producción, almacenamiento, transporte, distribución y elaboración de alimentos, productos agrícolas o alimentos para animales, o que pueda administrarse a los animales para combatir ectoparásitos. El término incluye las sustancias destinadas a utilizarse como reguladores del crecimiento de las plantas, defoliantes, desecantes, agentes para reducir la densidad de fruta o inhibidores de la germinación, y las sustancias aplicadas a los cultivos antes o después de la cosecha para proteger el producto contra la deterioración durante el almacenamiento y transporte. El término no incluye normalmente los fertilizantes, nutrientes de origen vegetal o animal, aditivos alimentarios ni medicamentos para animales."* (Énfasis añadido)

En tal virtud, en base a las definiciones dadas y los datos destacados previamente, esta Sala confirma la arbitrariedad de la denominación SELLADOR, con respecto a los plaguicidas, es decir, se verifica su distintividad intrínseca.

- *"Si un plaguicida es comercializado erróneamente en ganado, puede matarlos o generar graves enfermedades o daños a su salud, por lo que se encuentra en riesgo la vida de los animales."*

Esta Sala desecha el argumento presentado, ya que parte del hecho de que los plaguicidas y los productos veterinarios que sellan los pezones de las vacas después de ordeñarlos, están dirigidos a un sector especializado de consumidores, cada uno con un segmento completamente distinto de consumidores, esto es personas dedicadas a la agropecuaria frente a veterinarios o ganaderos, mismos que no podrían incurrir en error al momento de requerir uno u otro producto, debido a que más allá de guiarse por "el género" de un producto, solicitarán y adquiriránlos productos identificados por las marcas que reconocen, que han venido aplicando y que claramente diferencian.

De la misma manera, la presente Sala desvirtúa el hecho de que el signo solicitado sea engañoso, debido a que, una vez más, se insiste en que el término SELLADOR, no presenta relación directa con los PLAGUICIDAS, en base a la definición dada por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, en la que no puede subsumirse la definición o función dada por un sellador de uso veterinario ni aquel de uso general –de madera, de pintura, de maquillaje, de fundas, entre otros- a los plaguicidas. Asimismo, no se logra verificar la intención "engañosa" del otrora solicitante al intentar registrar dicha denominación para identificar plaguicidas.

En este orden de las cosas, se reproduce lo adoptado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al respecto:

> *"El engaño se produce cuando un signo provoca en la mente del consumidor una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o servicio, sus características, su procedencia, su modo de fabricación, la aptitud para su empleo y otras informaciones que induzcan al público a error. La prohibición de registrar signos engañosos, tal como se ha pronunciado este Tribunal se dirige a precautelar el interés general o público, es decir, del consumidor… el carácter engañoso es relativo. Esto quiere decir que no hay signos engañosos en sí mismos. Podrán serlo según los productos o servicios que vayan a distinguir. "*[9](Énfasis añadido).

[9]Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 120-IP-2015.

Av. República 396 y Diego de Almagro - Edificio FORUM 300 Planta Baja, Mezzanine, Piso 1, Piso 3, Piso 5 y Piso 8
Telf.: (593) 3-940000 / 3940001 / 3940002,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 /3940010
info@propiedadintelectual.gob.ec

Así, se determina que el engaño que puede producir un signo se debe analizar en base a los productos que pretende amparar, no pudiendo constatarse tal hecho en el presente caso, por la falta de correspondencia o de relación entre la denominación que se pretende registrar y los productos que pretende amparar, así como su función y finalidad.

6.2.4. En base a lo expuesto, tomando en cuenta la composición del signo solicitado SELLADOR, de naturaleza denominativa, se puede concluir que cumple con la función de distintividad intrínseca, ya que sería capaz de identificar, individualizar y distinguir los productos que pretende proteger en el mercado, dentro de la clase internacional No. 05, -limitados a única y exclusivamente plaguicidas-; por tanto, no incurre en las prohibiciones establecidas en el artículo 135 de la Decisión 486.

6.3. Por otro lado, a efectos de determinar si el signo solicitado cumple con la función de distintividad extrínseca, será necesario realizar un examen de comparación, en estricto apego a las disposiciones de la normativa comunitaria y nacional, en el que se deberá enfrentar el signo solicitado SELLADOR, en la clase internacional No. 05, a la marca previamente registrada SELLO MIX + ETIQUETA, en la clase internacional No. 05, de propiedad de AGROMIXTOS CIA. LTDA. por ser objeto de la resolución impugnada, al haber sido, el fundamento de la oposición presentada por dicha compañía; con el fin de determinar si entre ellas existe identidad o similitud, en los ámbitos gráfico-ortográfico, fonético-auditivo y conceptual-ideológico, conforme los siguientes parámetros establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:

> *"La similitud ortográfica que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.*
>
> *La similitud fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.*
>
> *La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.".*[10]

Adicionalmente, es importante mencionar lo señalado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, dentro del Proceso 122-IP-2012:

> *"Se aprecia, en consecuencia, que los riesgos de confusión y de asociación requieren de la concurrencia de (a) identidad o similitud de signos, y (b) identidad o similitud de productos o servicios. En tal virtud, el mismo Tribunal ha precisado que:*
>
> *Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o*

[10] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 110-IP-2012.

Av. República 396 y Diego de Almagro - Edificio FORUM 300 Planta Baja, Mezzanine, Piso 1, Piso 3, Piso 5 y Piso 8
Telf.: (593) 3-940000 / 3940001 / 3940002,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 /3940010
info@propiedadintelectual.gob.ec

servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos."

Conforme las consideraciones expuestas, esta Sala procede a realizar el cotejo marcario requerido:

MARCA REGISTRADA
SELLO MIX 
SIGNO SOLICITADO
SELLADOR

- Desde los tres ámbitos de comparación antes descritos, se concluye que los signos enfrentados guardan similitud toda vez que comparten la raíz SELLA/O, determinándose que en la comparación o cotejo de ambos signos destacan más sus diferencias que sus semejanzas –longitud gramatical, pronunciación, evocan conceptos distintos, entre otras-.

En este orden de cosas, la Sala, una vez realizada la correspondiente verificación en las bases de datos y archivos institucionales, considera pertinente ratificar lo expuesto por parte del recurrido, en el sentido de que aquella raíz SELL compone a varios signos de la clase internacional No. 05. Por nombrar algunos:

- SELLA-T (LOGOTIPO), título de registro No. 175-08, de propiedad de NELLY LÓPEZ CIFUENTES;
- SELLAMAST, título de registro No. 3550-10, de propiedad de SANDRA ARCOS MARTÍNEZ;
- SELLAPESÓN DE BIO-PECUARIO, título de registro No. 5992-08, de propiedad de RODRIGO PEÑA PAZMIÑO.
- SELLALOE PAC, título de registro No. 6903, de propiedad de PRODUCTOS QUÍMICOS PAC PROQUIPAC CIA. LTDA.
- SELLO MIX, título de registro No. 5930-07, de propiedad de AGROMIXTOS CIA. LTDA.

Entonces, profundizando en lo aseverado, se señala lo siguiente:

"Una marca puede incluir en su conjunto palabras que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones de uso común, y que por ser tales no pueden ser objeto de monopolio por persona alguna. Por ello el titular de una marca que lleve incluida una expresión de tal naturaleza no está legalmente facultado para oponerse a que terceros puedan utilizar dicha expresión, en combinación de otros elementos en la conformación de signos marcarios, siempre que el resultado sea original y lo suficientemente distintivo a fin de no crear confusión.".[11]

[11] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 70-IP-2005.

Av. República 396 y Diego de Almagro - Edificio FORUM 300 Planta Baja, Mezzanine, Piso 1, Piso 3, Piso 5 y Piso 8
Telf.: (593) 3-940000 / 3940001 / 3940002,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 /3940010
info@propiedadintelectual.gob.ec

Adicionalmente, conforme a lo anterior, se recuerda que:

> *"El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro. Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles.".*[12]

Por todo lo anterior, se concluye que la raíz SELLA/O no puede ser considerado como un elemento de uso exclusivo del opositor ni el único que aporta distintividad al signo solicitado, ya que su análisis debe efectuarse sin descomponerse; no puede considerarse motivo de denegación de una marca posteriormente solicitada para registro al comprobársela coexistencia pacífica de marcas que utilizan dicha raíz, sin que ésta se considere como un obstáculo legal al momento de conceder el registro de las mismas; por lo que, simultáneamente, se refuta el derecho de uso exclusivo sobre dicha raíz por parte de cualquier agente comercial, además de que imposibilita a sus titulares a oponerse a solicitudes de registro presentadas por terceros, basados en la sola utilización de dicho término siempre que esté combinada con otros elementos denominativos o gráficos característicos, que, en conjunto, le otorguen suficiente distintividad al signo que se analice.

6.4. Así, al haberse determinado, previamente, que entre los signos confrontados no existe riesgo de confusión debido a que no existe identidad ni similitud relevante entre ellos –aparte de la raíz común SELLA/O-, esta Sala considera irrelevante pasar a analizar a profundidad el hecho de que los signos confrontados pretendan amparar productos relacionados dentro de la clase internacional No. 05, debido, también, a que considera que dicha alegación ya fue analizada a cabalidad previamente y debido a la expresa limitación de productos por parte del otrora solicitante.

SÉPTIMO.- Con respecto a los restantes argumentos presentados por AGROMIXTOS CIA. LTDA., en el correspondiente recurso de apelación, respecto a que el registro de la solicitud del signo SELLADOR afectaría al orden público y perpetraría un acto de competencia desleal, esta Sala los considera impertinentes, debido a que dichas afirmaciones carecen de sustento material, y, la presente Sala no puede resolver sobre la base de supuestos que no han sido debidamente corroborados con material probatorio idóneo, lo contrario sería incurrir en arbitrariedad administrativa cuya consecuencia es la nulidad del acto que acarrea el antedicho vicio procedimental.

OCTAVO.- Guiados en todo lo expuesto, esta Sala concluye que el signo solicitado SELLADOR, reúne los requisitos de distintividad intrínseca y distintividad extrínseca ya que es capaz de distinguir los productos de la clase internacional No. 05 -plaguicidas- y de diferenciarse de otras marcas que poseen un derecho anterior al de la solicitante, evitando así cualquier tipo de desconcierto comercial.

Es así que queda demostrado que el signo posteriormente solicitado para registro goza de suficiente distintividad para constituirse como marca, por lo tanto, y siguiendo el criterio del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, además de las normas legales vigentes sobre la materia, es registrable, pues la percepción conjunta de los signos confrontados –SELLADOR/ SELLO MIX + ETIQUETA- no genera la idea de un

[12] OTAMENDI Jorge. "DERECHO DE MARCAS" Cuarta edición. Editado por Lexis Nexis Abeledo Perrot. Buenos Aires. 2002. Pág. 191.

Av. República 396 y Diego de Almagro - Edificio FORUM 300 Planta Baja, Mezzanine, Piso 1, Piso 3, Piso 5 y Piso 8
Telf.: (593) 3-940000 / 3940001 / 3940002,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 /3940010
info@propiedadintelectual.gob.ec

mismo signo (confusión directa); de productos relacionados entre sí (confusión indirecta); de la existencia de acuerdos comerciales entre las partes (riesgo de asociación) o de un signo que se deriva de otro previamente existente.

NOVENO.- Que esta Sala advierte que en las resoluciones No. 2214386 y *1111316*mencionadas en los numerales 7 y 10 de los vistos de esta Resolución, existe un error material en la parte resolutiva al señalar:

> **"Conceder** el registro del signo SELLADOR de AGRIPAC S.A. destinada a proteger los productos de la clase internacional No. 05: "Plaguicidas; productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebes; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas;"

El error se produce al omitir la petición expresa del recurrido que en escrito de05 de abril de 2016, expresamente señaló la limitación de la protección de sus productos a única y exclusivamente "*plaguicidas*" (fs. 28 - 30).

Al respecto, el ERJAFE señala que la Administración Pública podrá rectificar los errores materiales en cualquier momento, según consta en la norma que se transcribe a continuación:

> Art. 170.- Revocación de actos y rectificación de errores.
> 2. La Administración Pública Central podrá, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos.

DECIMO.- En consecuencia, realizado el examen de registrabilidad pertinente, esta Sala determina que el signo solicitado SELLADOR cumple con los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 y no incurre en las prohibiciones indicadas en los artículos 135 y 136 ibídem, en concordancia con los artículos 195 y 196 de la Ley de Propiedad Intelectual. Por lo expuesto, tomando en cuenta todas las consideraciones de hecho y de derecho realizadas en precedencia, la Primera Sala del Comité de Propiedad Intelectual **RESUELVE:**

1.- **Negar** el recurso de apelación interpuesto por AGROMIXTOS CIA. LTDA., el 30 de junio de 2017.

2.- **Ratificar** el contenido de la Resolución 2214386, emitida por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial el 06 de junio de 2017; y, debidamente notificada el 15 del mismo mes y año, mediante la cual se rechazó el recurso de reposición interpuesto por AGROMIXTOS CIA. LTDA. y se ratificó el contenido de la Resolución No. 1111316 de 31 de enero de 2017, con la única aclaración de que el signo solicitado protegerá única y exclusivamente plaguicidas.

3.- **Conceder** el registro del signo denominativo SELLADOR, como marca, para identificar: "*plaguicidas*", solicitado por AGRIPAC S.A., tramitado bajo el No.IEPI-2014-24232de 24 de octubre de 2014.

Av. República 396 y Diego de Almagro - Edificio FORUM 300 Planta Baja, Mezzanine, Piso 1, Piso 3, Piso 5 y Piso 8
Telf.: (593) 3-940000 / 3940001 / 3940002,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 /3940010
info@propiedadintelectual.gob.ec

4.- **Devolver** el expediente a la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, una vez que esta resolución cause estado, para los efectos legales pertinentes.

Este acto administrativo será susceptible de impugnación de conformidad con los artículos 597 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, y 306 del Código Orgánico General de Procesos. **Notifíquese.-**

Abg. Margarita Gualotuña Cruz
VOCAL PRINCIPAL -PONENTE-

Dr. Oscar David Reyes Celi
PRESIDENTE - VOCAL PRINCIPAL

Abg. Juan José Arias Delgado
VOCAL PRINCIPAL

En Quito, a los 08 ENE 2018, se notificó con la Resolución que antecede mediante boletas depositadas en la **Casilla JUDICIAL QUITO No. 5940** a **AGROMIXTOS CIA. LTDA.**; y en la **casillero IEPI Quito No. 10** a **AGRIPAC S.A.CERTIFICO.-**

Abg. Diana Priscila Escudero
SECRETARIA PRIMERA SALA
COMITÉ DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Av. República 396 y Diego de Almagro - Edificio FORUM 300 Planta Baja, Mezzanine, Piso 1, Piso 3, Piso 5 y Piso 8
Telf.: (593) 3-940000 / 3940001 / 3940002,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 /3940010
info@propiedadintelectual.gob.ec

ANEXO E: Resoluciones al recurso extraordinario de revisión

Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual
COMITÉ DE PROPIEDAD INTELECTUAL
SECRETARIO SEGUNDA SALA
IEPI

INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL -IEPI-
COMITÉ DE PROPIEDAD INTELECTUAL - SEGUNDA SALA

Trámite No. 12-1198-RV-2S **Signo distintivo: OCEAN SPRITZ**

Resolución No. 0063 - 2017 - CPI - 2S

WELLA GMBH (antes WELLA AG.) vs. JAFER LIMITED

En la ciudad de Quito, D.M., a los treinta y un días del mes de enero del año dos mil diecisiete, a las doce horas con veinte y cuatro minutos. En el marco de las resoluciones No. CD-IEPI-002-2012 —emitida el 20 de marzo de 2012—, No. 006-2014 CD-IEPI— emitida el 22 de octubre de 2014 y publicada en el Registro Oficial No. 404, de 24 de diciembre de ese mismo año— y No. 002-2015 CD-IEPI —emitida el 25 de septiembre de 2015 y publicada en el Registro Oficial No. 613, de 22 de octubre de ese mismo año—, por medio de las cuales el Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual -IEPI- resolvió designar a los vocales principales de la Segunda Sala del Comité de Propiedad Intelectual, que queda debidamente conformada por los Vocales que suscriben, de conformidad con la Resolución No. 109-2015-DE-IEPI, de 23 de noviembre de 2015, que dispuso la reorganización de las Salas que conforman el Comité de Propiedad Intelectual. En el recurso extraordinario de revisión No. 12-1198-RV-2S, propuesto contra la resolución No. 1102374, de 11 de agosto de 2011, notificada el 24 de los mismos mes y año —mediante la cual la Dirección Nacional de Propiedad Industrial negó la solicitud de registro como marca del signo OCEAN SPRITZ, trámite No. 0224121, presentada el 15 de junio de 2010 por WELLA AG.—, al ser el momento procesal oportuno, la presente Sala declara:

Se avoca conocimiento del presente recurso extraordinario de revisión.

Agréguese al expediente el escrito de 26 de septiembre de 2013, presentado por JAFER LIMITED (f. 150).

Incorpórese, asimismo, el escrito de 10 de julio de 2015, presentado por JAFER ENTERPRISES R&D, SLU (fs. 152 a 181).

Av. República 396 y Diego de Almagro - Edificio FORUM 300 Planta Baja, Mezzanine, Piso 1, Piso 3, Piso 5 y Piso 8
Telf.: (593) 3-940000 / 3940001 / 3940002,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 /3940010
info@propiedadintelectual.gob.ec

En virtud de lo previsto en el artículo 182 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva —ERJAFE—, en este mismo acto se dispone y dan por cumplidos la avocación de conocimiento de la causa y el paso de los autos para resolver.

VISTOS:

1. El 15 de enero de 2010, WELLA AG. solicitó el registro, como marca, del signo OCEAN SPRITZ, para proteger los siguientes productos de la clase internacional No. 3:

> Jabones, perfumería, aceites esenciales, preparaciones para el cuidado del cuerpo y la belleza, lociones para el cabello, dentífricos, preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar y limpiar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; cosméticos.

A esta solicitud se asignó el trámite No. 0224121 (fs. 1 a 8).

2. El 16 de marzo de 2010, JAFER LIMITED presentó oposición andina, con base en sus derechos previos sobre la marca SPRITZZ, registrada en Perú, título No. 161595, vigente hasta el 27 de noviembre de 2019, que protege los productos de la clase internacional No. 3 (fs. 9 a 14).

3. Mediante providencia de 14 de junio de 2010, notificada el 28 de los mismos mes y año, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial corrió traslado con la oposición, concedió el término de treinta días a la solicitante para que conteste y el término adicional de treinta días a la opositora para que presente las pruebas que sustenten la oposición (f. 15).

4. El 28 de julio de 2010, WELLA AG. contestó la oposición y adjuntó las impresiones de varios documentos (fs. 17 a 29).

5. El 2 de febrero de 2011, JAFER LIMITED adjuntó una copia, debidamente certificada y apostillada, del registro correspondiente a la marca SPRITZZ, obtenido en Perú, para proteger productos de la clase internacional No. 3, con vencimiento al 27 de noviembre de 2019 (fs. 30 y 31).

6. A fojas 33 a 42 del expediente consta la solicitud de cambio de nombre del titular WELLA AG. a WELLA GMBH.

Av. República 396 y Diego de Almagro - Edificio FORUM 300 Planta Baja, Mezzanine, Piso 1, Piso 3, Piso 5 y Piso 8
Telf.: (593) 3-940000 / 3940001 / 3940002,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 /3940010
info@propiedadintelectual.gob.ec

Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual
COMITÉ DE PROPIEDAD INTELECTUAL
SECRETARIO
SEGUNDA SALA

7. Mediante resolución No. 1102374, de 11 de agosto de 2011, notificada el 24 de los mismos mes y año, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial resolvió (fs. 44 y 45):

> **1.- Aceptar** la oposición andina planteada por la compañía **JAFER LIMITED,**
> **2.- Negar** el registro del signo **OCEAN SPRITZ** solicitado por **WELLA AG...**

8. El 13 de marzo de 2012, WELLA AG. presentó recurso extraordinario de revisión en contra de la resolución indicada en el punto anterior (fs. 46 a 48) y presentó documentos de soporte (fs. 49 a 58).

9. Mediante providencia de 4 de julio de 2012, notificada el 11 de los mismos mes y año, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial calificó la temporalidad del recurso y envió el proceso al Comité de Propiedad Intelectual para su conocimiento y resolución (f. 59).

10. Con providencia de 19 de noviembre de 2012, notificada el 21 de los mismos mes y año, la Primera Sala del Comité de Propiedad Intelectual avocó conocimiento del recurso y concedió a la recurrente el término de dos meses para que haga valer sus derechos y presente pruebas (f. 60).

11. El 28 de noviembre de 2012, JAFER LIMITED presentó escrito de contestación al recurso de revisión (fs. 61 a 63).

12. El 1 de enero de 2013, WELLA AG. presentó escrito de prueba (f. 64) y agregó documentación de sustento (fs. 65 a 145).

13. Mediante providencia de 14 de agosto de 2013, notificada el 16 de los mismos mes y año, la Primera Sala del Comité de Propiedad Intelectual, una vez concluido el término de prueba, convocó a las partes a audiencia (f. 146). La diligencia se llevó a cabo el 25 de septiembre del mismo año solamente con la presencia de la parte accionada, a cuya finalización se concedió a las partes el término de diez días para la presentación de alegatos; asimismo, dispuso que, una vez concluido este término, pasen los autos para resolver (fs. 148 y 149).

14. Según consta en razón sentada el 3 de marzo de 2015, por el Secretario de la Segunda Sala del Comité de Propiedad Intelectual, le correspondió a esta Sala el conocimiento del presente trámite, en virtud al sorteo de los expedientes que estaban sustanciándose y se encontraban en custodia de la Primera Sala, realizado los días 4 y 12 de diciembre de 2014, en cumplimiento de la Resolución No. 153-2014 DE-IEPI, de

Av. República 396 y Diego de Almagro - Edificio FORUM 300 Planta Baja, Mezzanine, Piso 1, Piso 3, Piso 5 y Piso 8
Telf.: (593) 3-940000 / 3940001 / 3940002,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 /3940010
info@propiedadintelectual.gob.ec

27 de noviembre de 2014, y conforme consta en las actas de sesión extraordinaria No. 02-2014, No. 03-2014 y No. 04-2014 (f. 151).

Con estos antecedentes, para resolver, esta Sala, en ejercicio de sus facultades legales, CONSIDERA:

PRIMERO: COMPETENCIA.- Esta Sala es competente para conocer y resolver el presente recurso extraordinario de revisión, de conformidad con los artículos 357 y 364, literal b), de la Ley de Propiedad Intelectual —LPI—, 178 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva (ERJAFE) —norma aplicable en materia de propiedad intelectual por expresa disposición del artículo 344 de la indicada Ley— y disposición transitoria tercera del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, y que, por haber sido interpuesto dentro de término, fue admitido a trámite.

SEGUNDO: VALIDEZ PROCESAL.- No se han producido omisiones de solemnidades sustanciales ni vicios que puedan afectar de nulidad al trámite del presente proceso, por lo que se lo declara válido.

TERCERO: ARGUMENTOS.- 3.1. En su resolución No. 1102374 de 11 de agosto de 2011, notificada el 24 de los mismos mes y año, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial consideró lo siguiente:

> **TERCERO.-** Que respecto a la oposición andina interpuesta por **JAFER LIMITED**, realizada la búsqueda en el archivo de esta Dirección Nacional, se pudo constatar que se encuentra registrado el signo **SPRITZZ**, con título 4716-2010, vigente hasta el 2020, para proteger productos de la clase internacional No. 03, con lo que el opositor tiene acreditado el legítimo interés para presentar su oposición en el presente caso, según lo dispone el Art. 147 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, además de poseer derechos de exclusividad de conformidad con lo dispuesto en el artículo 154 de la Decisión 486 en concordancia con el artículo 216 de la Ley de Propiedad Intelectual.
>
> **CUARTO.-** Que comparando los signos en conflicto esto es el signo opositor **SPRITZZ**, con el signo solicitado a registro **OCEAN SPRITZ**, en una visión en conjunto se ha determinado que no posee distintitividad suficiente pues se advierte evidentes semejanzas fonéticas-auditivas, gráficas-visuales e ideológicas-conceptuales, capaces de producir confusión en el público consumidor.
> (...)

Av. República 396 y Diego de
Almagro - Edificio FORUM 300 Planta Baja,
Mezzanine, Piso 1, Piso 3, Piso 5 y Piso 8
Telf.: (593) 3-940000 / 3940001 / 3940002,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 /3940010
info@propiedadintelectual.gob.ec

Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual
COMITÉ DE PROPIEDAD INTELECTUAL
SECRETARIO SEGUNDA SALA

> **SEXTO.-** Que el signo solicitado a registro **OCEAN SPRITZ**, reproduce parcialmente el elemento denominativo de la marca opositora **SPRITZZ**, por lo que provocaría confusión en el público consumidor.
> (...)
> **OCTAVO.-** Que la denominación solicitada a registro **OCEAN SPRITZ**, pretende identificar jabones, perfumería, aceites esenciales ..., productos comprendidos dentro de la clase internacional 03, y la marca previamente registrada **SPRITZZ**, protege cosméticos; jabones para limpieza facial..., productos de la clase internacional No. 03, dando como resultado productos similares o idénticos que guardan entre ellos conexión competitiva pues los productos amparados por ambos signos tienen los mismos canales de comercialización, distribución y pertenecen al mismo género.

3.2. Con fundamento en el artículo 178, literal a), del ERJAFE, WELLA AG. fundamentó su recurso extraordinario de revisión en el siguiente argumento:

a. De forma errónea, la autoridad ha fraccionado el signo solicitado para proceder a su comparación con el signo opositor, es decir, no ha tomado en cuenta la regla del cotejo marcario según la cual la comparación debe hacerse a partir de una visión de conjunto (f. 47 vta.).

b. La marca previamente registrada está constituida por un signo evocativo, débil y de uso común, pues SPRITZ es un signo genérico para productos que deben tener un envase de estas características (f. 48).

c. No existe confusión entre los signos en conflicto porque, si bien ambos comparten el término SPRITZ, el signo solicitado está conformado por el vocablo OCEAN, que le confiere la distintividad necesaria para acceder a registro (f. 48).

Con base en este argumento y señalando que existen errores de hecho y de derecho en la resolución impugnada, solicitó se acepte el recurso interpuesto y se conceda el registro solicitado (f. 48).

3.3. Por su parte, JAFER LIMITED contestó el recurso con base en los argumentos que se enuncian a continuación:

a. Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho del recurso (f. 61).

b. Titularidad sobre la marca SPRITZZ (f. 61).

Av. República 396 y Diego de Almagro - Edificio FORUM 300 Planta Baja, Mezzanine, Piso 1, Piso 3, Piso 5 y Piso 8
Telf.: (593) 3-940000 / 3940001 / 3940002,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 /3940010
info@propiedadintelectual.gob.ec

c. La resolución impugnada fue emitida conforme a derecho (f. 61 vta.).

Con sustento en estos argumentos, la recurrida solicitó se rechace el recurso y se ratifique la resolución venida en grado (f. 62).

CUARTO.- 4.1. Con respecto al recurso extraordinario de revisión, el artículo 178 del ERJAFE dispone:

> Los administrados o los ministros de Estado o las máximas autoridades de la Administración Pública Central autónoma, en el caso de resoluciones expedidas por dichos órganos, por sus subordinados o por entidades adscritas, podrán interponer ante los ministros de Estado o las máximas autoridades de la Administración Pública Central autónoma la revisión de actos o resoluciones firmes cuando concurran alguna de las causas siguientes:
>
> a) Que hubieren sido dictados con evidente error de hecho o de derecho que aparezca de los documentos que figuren en el mismo expediente o de disposiciones legales expresas;
> b) Cuando con posterioridad aparecieren documentos de valor trascendental ignorados al expedirse el acto o resolución que se trate;
> c) Cuando en la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios falsos declarados en sentencia judicial, anterior o posterior a aquella resolución; y,
> d) Cuando la resolución se hubiere expedido como consecuencia de uno o varios actos cometidos por funcionarios o empleados públicos tipificados como delito y así declarados en sentencia judicial firme.
>
> El recurso de revisión se podrá interponer en el plazo de tres años a partir del inicio de su vigencia en los casos de los literales a) y b), y de tres meses a partir de la ejecutoria de la sentencia condenatoria, siempre que no hayan transcurrido cinco años desde el inicio de la vigencia del acto de que se trate en los otros casos.
>
> El órgano competente para la resolución del recurso podrá acordar motivadamente la inadmisión a trámite, cuando el mismo no se funde en alguna de las causas previstas en este artículo.
>
> El órgano competente para conocer el recurso de revisión deberá pronunciarse no sólo sobre la procedencia del recurso, sino también, en su caso, sobre el fondo de la cuestión resuelta por el acto recurrido. (Énfasis añadido)

Av. República 396 y Diego de
Almagro - Edificio FORUM 300 Planta Baja,
Mezzanine, Piso 1, Piso 3, Piso 5 y Piso 8
Telf.: (593) 3-940000 / 3940001 / 3940002,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 /3940010
info@propiedadintelectual.gob.ec

Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual
COMITÉ DE PROPIEDAD INTELECTUAL
SECRETARIO SEGUNDA SALA

4.2. El recurso extraordinario de revisión reviste un carácter excepcional —de allí su nombre—. Por tal razón, la doctrina mayoritaria considera:

> Tanto en la doctrina como en los ordenamientos jurídicos de los cuales se han calcado las normas que definen la fisonomía de nuestros procedimientos administrativos, se ha coincidido en dotar al recurso de revisión de un carácter extraordinario, excepcionalidad que viene marcada por el señalamiento taxativo de las causales en las cuales procede, presupuesto que derroca inclusive la firmeza de los actos en vía administrativa, extendiendo su impugnabilidad en el tiempo, en un lapso mucho más amplio...[1] (Énfasis añadido)

4.3. Respecto de este mismo recurso, García de Enterría señala:

> Configurado con carácter extraordinario, **en la medida en que solo procede en los concretos supuestos previstos por la ley y con fundamento en motivos igualmente tasados por ella** (de lo que la doctrina jurisprudencial se ha erigido en celosa guardiana....), constituye, en principio, más que un recurso propiamente dicho, un remedio excepcional frente a ciertos actos que han ganado firmeza, pero de cuya legalidad se duda en base a datos o acaecimientos sobrevenidos con posterioridad al momento en que fueron dictados."[2] (Énfasis añadido)

4.4. En el presente caso, esta Sala observa que el recurso formulado por WELLA AG. contiene un señalamiento expreso con relación a que la causa señalada en el artículo 178, literal a), del ERJAFE es la que sustenta la impugnación, ya que la recurrente se ha referido a que la resolución No. 1102374 contendría "errores de derecho y de hecho que afecten las prerrogativas legítimas que tiene mi mandante" (f. 47).

De ahí que, en las líneas que siguen el análisis de esta autoridad se desarrolla en ese contexto normativo. En el marco de la disposición contenida en el artículo 178, último inciso, del ERJAFE, entonces, esta Sala tiene la obligación de emitir un pronunciamiento sobre la cuestión de fondo que ha resuelto el acto administrativo venido en grado.

---

[1] Marco Morales Tobar, *Manual de Derecho Procesal Administrativo* (Quito: Corporación de Estudios y Publicaciones, 2011), p. 460.

[2] Eduardo García de Enterría, *Curso de Derecho Administrativo*, Tomo II (Bogotá: Editorial Temis, 2008), p. 538.

Av. República 396 y Diego de Almagro - Edificio FORUM 300 Planta Baja, Mezzanine, Piso 1, Piso 3, Piso 5 y Piso 8
Telf.: (593) 3-940000 / 3940001 / 3940002,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 /3940010
info@propiedadintelectual.gob.ec

QUINTO. 5.1. El 2 de febrero de 2011, JAFER LIMITED adjuntó una copia, debidamente certificada y apostillada, del registro correspondiente a la marca SPRITZZ, obtenido en Perú, para proteger productos de la clase internacional No. 3, con vencimiento al 27 de noviembre de 2019 (fs. 30 y 31). Tomando en cuenta que en este registro fundamentó la oposición presentada dentro del presente proceso administrativo y a fin de verificar la pertinencia de los argumentos formulados por las partes, la Sala considera necesario desarrollar el análisis que sigue a continuación.

5.2. La Decisión 486, en sus artículos 138 y siguientes, regula el procedimiento aplicable al registro de las marcas en nuestro territorio y el de la Comunidad Andina. Los artículos 146 y 147 son de particular relevancia a este proceso, pues son los que regulan el período para presentar oposiciones.

> Art. 146.- Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca.
>
> A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la oposición.
>
> Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las normas nacionales.
>
> No procederán oposiciones contra la solicitud presentada, dentro de los seis meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia a que se refiere el artículo 153, si tales oposiciones se basan en marcas que hubieren coexistido con la solicitada.
>
> Art. 147.- A efectos de lo previsto en el artículo anterior, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar oposiciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros. En ambos casos, el opositor deberá acreditar su interés real en el mercado del País Miembro donde interponga la oposición, debiendo a tal efecto solicitar el registro de la marca al momento de interponerla.
>
> La interposición de una oposición con base en una marca previamente registrada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, facultará a la oficina nacional competente a denegar el registro de la segunda marca.

Av. República 396 y Diego de
Almagro - Edificio FORUM 300 Planta Baja,
Mezzanine, Piso 1, Piso 3, Piso 5 y Piso 8
Telf.: (593) 3-940000 / 3940001 / 3940002,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 /3940010
info@propiedadintelectual.gob.ec

Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual
COMITÉ DE PROPIEDAD INTELECTUAL
SECRETARIO SEGUNDA SALA

> La interposición de una oposición con base en una solicitud de registro de marca previamente presentada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, acarreará la suspensión del registro de la segunda marca, hasta tanto el registro de la primera sea conferido. En tal evento será de aplicación lo dispuesto en el párrafo precedente.

5.3. Sobre la oposición andina, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha interpretado:

> Conforme al artículo 147, los sujetos también legitimados para presentar una oposición son los siguientes:
>
> a) El titular, en cualquiera de los otros Países Miembros de la Comunidad Andina, de una marca idéntica o similar al signo que se pretende registrar, siempre que el uso de este último pueda inducir a error al público consumidor, y siempre y cuando se acredite el interés real en el mercado del País Miembro donde se interponga la oposición, es decir, que se solicite el registro de la marca en el mismo momento de interponer la oposición.[3]

5.4. Sobre el interés real, el mismo Tribunal ha indicado:

> El artículo 147 de la Decisión 486 introdujo la exigencia de la acreditación del interés real en el mercado del País en donde se hace la oposición, a fin de evitar, por un lado, que se abuse del derecho de oposición y, por otro lado, para impedir registros de signos iguales o idénticos en otros Países de la Comunidad Andina. La misma norma determina que dicho interés se acredita solicitando el registro de la marca opositora al momento de interponer la oposición. Por lo cual, la interposición de la oposición y la solicitud de registro en el País en donde se hace la oposición deben presentarse, obligatoriamente, de manera simultánea.[4]

5.5. Ahora bien, el requisito de interés real implica la presentación de una solicitud de registro de marca en el país donde se reclama la protección, es decir, donde se presentó la oposición; solicitud que debe ser presentada de manera simultánea con la oposición andina a la que se relaciona.[5]

---

[3] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 152-IP-2012. Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena —GOAC— No. 2189, de 7 de mayo de 2013, marca: IDEAL (denominativa), p. 32.
[4] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 22-IP-2011. Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena —GOAC— No. 1978, de 16 de septiembre de 2011, marca: WALITALY (mixta), p. 19.
[5] El artículo 147 de la Decisión 486 introdujo la exigencia de la acreditación del interés real en el mercado del país en donde se presenta la oposición, a fin de evitar, por un lado, que se abuse del derecho de oposición y, por otro lado, para impedir registros de signos iguales o idénticos en otros países de la Comunidad Andina. La misma norma determina que dicho interés se acredita solicitando el registro de la marca opositora al momento de interponer la oposición. Por lo cual, la interposición de la oposición y la solicitud de registro en el país en donde se plantea la oposición deben presentarse, obligatoriamente, de manera simultánea. Ibid.

Av. República 396 y Diego de Almagro - Edificio FORUM 300 Planta Baja, Mezzanine, Piso 1, Piso 3, Piso 6 y Piso 8
Telf.: (593) 3-940000 / 3940001 / 3940002,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 /3940010
info@propiedadintelectual.gob.ec

Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual
COMITÉ DE PROPIEDAD INTELECTUAL
SECRETARIO
SECRETARÍA

6.2. Con respecto a los signos evocativos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido la definición que se trascribe a continuación:

> Se consideran signos evocativos los que poseen la capacidad de transmitir a la mente una imagen o una idea sobre el producto, a través de llevar a cabo un desarrollo de la imaginación que conduzca a la configuración en la mente del consumidor, del producto amparado por el distintivo.[6]

6.3. Respecto a las denominaciones genéricas, el mismo tribunal, en varias de sus sentencias, ha sostenido el siguiente criterio:

> Al respecto, este Tribunal ha señalado que una denominación es genérica precisamente porque es usual: La denominación que se utiliza usualmente para designar un producto o servicio, es la denominación que designa ese producto o servicio. La denominación genérica es pues la expresión que hace referencia al producto o al servicio y que es usada por el público para designarlos; corresponde al vocabulario general, por lo que no se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo a la utilización de esa palabra, ya que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios.[7]

6.4. Las denominaciones descriptivas, por su parte, se definen como aquellos signos que:

> (...) no tienen poder identificatorio, toda vez que se confunde con lo que va a identificar, sea un producto o un servicio o cualesquiera de sus propiedades o características.
>
> La irregistrabilidad de los signos descriptivos implica a los que designen exclusivamente la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos característicos o informaciones de los productos o de los servicios, si tales características son comunes a otros productos o servicios, el signo no será distintivo y en consecuencia no podrá ser registrado.[8]

Así las cosas, un signo que le indique *exclusivamente* al consumidor las características, funciones, procedencia o *cualquier otra información* de los productos o servicios que pretende identificar, evidentemente, no logrará diferenciarlos de otros que concurran en

---

[6] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 21-IP-2014. Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena — GOAC— No. 2403, de 20 de octubre de 2014, marca: TV. CO (denominativa). p. 10.
[7] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 26-IP-2012. Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena — GOAC— No. 2069, de 5 de julio de 2012, marca: GREEN MINT SENSATIONS (denominativa), p. 22.
[8] Ibid. p. 21.

Av. República 396 y Diego de Almagro - Edificio FORUM 300 Planta Baja, Mezzanine, Piso 1, Piso 3, Piso 5 y Piso 8
Telf.: (593) 3-940000 / 3940001 / 3940002,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 /3940010
info@propiedadintelectual.gob.ec

el mercado y, por consiguiente, no podrá ser considerado como marca, menos aún conferir derechos de exclusividad a quien pretenda su registro, salvo que contenga otros elementos que le otorguen distintividad.

6.5. Por su parte, la doctrina ha definido al término de uso común como "... [aquel] que si bien en sus inicios no era el nombre original del producto, ha quedado por virtud de su uso, y con el paso del tiempo, consagrad[o] como apelativo obligado de los productos o servicios identificados".[9]

6.6. Ahora bien, con respecto a la diferencia entre signos evocativos y descriptivos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado que aquellos son los que cumplen la función distintiva de una marca y, por lo tanto, son registrables.[10] Sin embargo, también ha señalado que entre ambos no existen límites muy definidos:

> No existe un límite exacto para diferenciar los signos descriptivos de los evocativos y, por tanto, corresponderá también a la autoridad nacional en cada caso establecer, al examinar la solicitud de registro, si ella se refiere a uno o a otro tipo.[11]

6.7. Respecto a las formas de identificar la genericidad, descriptividad o el uso común de una denominación, la doctrina señala que una de ellas consiste en detectar la presencia del término controvertido en otras marcas de propiedad de titulares distintos:

> Un buen indicio para determinar si una expresión es genérica, descriptiva o de uso común, y por tanto excluida del análisis confucionista, lo constituye el hecho que esa expresión ya sea parte integrante de marcas registradas por distintas empresas. Esto es así, porque los antecedentes registrales, al igual que los diccionarios, sirven para demostrar cómo el idioma generalmente se usa.[12]

6.8. Con base en estos lineamientos y a fin de corroborar la aseveración de la recurrente, frente a las alegaciones de la recurrida, esta Sala ha verificado, en las bases de datos y sistemas de la Institución, que no existen varios registros de titulares distintos que contengan el término SPRITZZ para identificar los productos comprendidos en la clase internacional No. 3.

---

[9] Marco Matías alemán, *Marcas: Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios* (Bogotá: Editorial Top Management International), p. 84.
[10] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 21-IP-2014. Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena — GOAC— No. 2403, de 20 de octubre de 2014, marca: TV. CO (denominativa), p. 10.
[11] Ibid.
[12] Diego Chijane Dapkevicius, *Derecho de Marcas, Función y concepto – Nulidades, Registro – Representación gráfica, Derecho comparado* (Madrid: Editorial Reus, 2007), p. 368.

Av. República 396 y Diego de Almagro - Edificio FORUM 300 Planta Baja, Mezzanine, Piso 1, Piso 3, Piso 5 y Piso 8
Telf.: (593) 3-940000 / 3940001 / 3940002,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 /3940010
info@propiedadintelectual.gob.ec

Asimismo, ha comprobado que, en la mencionada clase, se encuentra vigente únicamente el registro de la marca denominativa SPRITZZ, título No. 4716-10, vigente hasta el 27 de septiembre de 2020, que corresponde a la solicitud No. 226230, a que se hizo mención en el punto 5.6. de este acto administrativo.

Ante tal circunstancia, entonces, resulta evidente para esta autoridad que el argumento de la recurrente debe ser rechazado por carecer de asidero jurídico, ya que el término SPRITZZ no es evocativo, débil, ni de uso común, así como tampoco genérico o descriptivo.

SÉPTIMO.- 7.1. Por otra parte, la recurrente ha alegado que no existe confusión entre los signos en conflicto porque, si bien ambos comparten el término SPRITZ, el signo solicitado está conformado por el vocablo OCEAN, que le confiere la distintividad necesaria para acceder a registro (f. 48) —identificado en el punto 3.2., literal c), de esta resolución—.

Al respecto y a fin de complementar el contenido del anterior considerando, resulta necesario añadir que la búsqueda de anterioridades, a la que se hizo mención en el punto 6.8., reflejó la existencia de varios registros, correspondientes a varios titulares, que contienen el término OCEAN y que identifican productos de las clases internacionales No. 3 y 5, según el detalle que consta en el cuadro inserto a continuación:

DENOMINACIÓN	REGISTRO	TITULAR	C.I.
OCEANBLUE	1987	HY CITE CORPORATION	3
OCEAN LOUNGE	1782	ESCADA AG.	3
SURREAL **OCEAN**	8442	AVON PRODUCTS. INC.	3
OCEAN SPLASH	1142	LABORATORIOS RENE CHARDON WELLA AG.	3
JM **OCEAN** AVENUE	7464	JOYMIND INTERNATIONAL S.A.	5
JM **OCEAN** AVENUE	4363	JOYMIND INTERNATIONAL S.A.	3
NUTRI**OCEAN**	2824	HELSINNPHARM CÍA. LTDA.	5

7.2. La información contenida en la tabla que precede, entonces, permite concluir que la palabra "OCEAN" se ha convertido en un término de uso común para los productos de la clase internacional No. 3.

Además, se trata de un vocablo evocativo, en la medida en que transmite al consumidor, de manera inevitable, la idea de que, una vez en contacto con el producto, experimentará una sensación de inmensidad y frescura, similar a la que sentiría frente al

Av. República 396 y Diego de Almagro - Edificio FORUM 300 Planta Baja, Mezzanine, Piso 1, Piso 3, Piso 5 y Piso 8
Telf.: (593) 3-940000 / 3940001 / 3940002,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 /3940010
info@propiedadintelectual.gob.ec

mar. Es por esa razón que se trata de un término que se encuentra presente en varios registros de titulares diferentes y es utilizado, en forma común, para identificar esta clase de productos.

7.3. Ahora, si bien es cierto que el titular de un signo que contiene términos genéricos, descriptivos o de uso común no puede impedir el registro de otros que lo contengan, no lo es menos que el nuevo signo que pretenda el registro debe contener otros elementos que le otorguen la suficiente distintividad para diferenciarse de los demás registros y, consecuentemente, acceder a registro.

En ese caso, es deber de la Autoridad Competente comparar los signos, prescindiendo de los términos genéricos, descriptivos o de uso común, con énfasis en las desinencias, a fin de determinar su distintividad:

> En la comparación de marcas debe tenerse en cuenta si alguno de sus elementos constitutivos son signos genéricos, descriptivos o usuales en relación a los productos y servicios identificados. En forma unánime, se considera que dichos elementos deben excluirse del análisis de confundibilidad, dado que siendo libremente utilizados por todos, en principio, no son susceptibles de genera riesgo confusorio.[13]

7.4. En el contexto antes descrito, resulta importante tener en cuenta las conclusiones a las que ha llegado esta autoridad con relación a la naturaleza de los términos SPRITZZ y OCEAN, para proceder a la revisión del examen de registrabilidad pertinente.

OCTAVO.- 8.1. A lo anterior cabe añadir, entonces, que, con respecto al argumento de la recurrente según el cual, de forma errónea, la autoridad ha fraccionado el signo solicitado para proceder a su comparación con el signo opositor, es decir, no ha tomado en cuenta la regla del cotejo marcario según la cual la comparación debe hacerse a partir de una visión de conjunto (f. 47 vta.) —identificado en el punto 3.2, literal a), de esta resolución—, la Sala considera pertinente realizar algunas reflexiones jurídicas.

8.2. La normativa comunitaria andina determina que, para que un signo sea registrado como marca, necesita cumplir los requisitos de representación gráfica y distintividad. Así, el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina —que contiene el denominado Régimen Común sobre Propiedad Industrial— dispone:

---

[13] Ibid. p. 367 y 368.

Av. República 396 y Diego de
Almagro - Edificio FORUM 300 Planta Baja,
Mezzanine, Piso 1, Piso 3, Piso 5 y Piso 8
Telf.: (593) 3-940000 / 3940001 / 3940002,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 /3940010
info@propiedadintelectual.gob.ec

Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual
COMITÉ DE PROPIEDAD INTELECTUAL
SECRETARIO
SEGUNDA SALA

> A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

8.3. La susceptibilidad de representación gráfica es un elemento constitutivo de las marcas a través de la cual los signos distintivos van a ser materializados a través de palabras, símbolos o gráficos. En efecto:

> [E]s la aptitud que tiene un signo de ser descrito o reproducido en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor.[14]

8.4. La distintividad es la característica principal que debe presentar un signo para constituir marca y consiste en la facultad de distinguir los productos o servicios que el signo identifica de los demás productos o servicios del mismo género o especie existentes en el mercado, facilitando la selección y adquisición de los productos o servicios por parte de los consumidores. Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado que:

> **La distintividad**, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que ésta cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión o asociación.[15] (Énfasis añadido corresponde al texto original)

8.5. Respecto de este requisito, vale tener presente que "[s]e reconoce tanto una capacidad distintiva 'intrínseca' como una capacidad distintiva 'extrínseca', la primera se refiere a la aptitud individualizadora del signo, mientras que la segunda se refiere a su no confundibilidad con otros signos."[16]

---

[14] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 252-IP-2013. Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena —GOAC— No. 2324, de 9 de abril de 2014. marca: C-LEXINA (denominativa), p. 6.
[15] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 41-IP-2014. Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena —GOAC— No.2404, de 21 de octubre de 2014, marca: MAFER (denominativa), p. 15.
[16] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 147-IP-2013. Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena —GOAC— No.2304, de 24 de febrero de 2014. marca: FIGURATIVA, p. 7.

Av. República 396 y Diego de Almagro - Edificio FORUM 300 Planta Baja, Mezzanine, Piso 1, Piso 3, Piso 5 y Piso 8
Telf.: (593) 3-940000 / 3940001 / 3940002,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 /3940010
info@propiedadintelectual.gob.ec

8.6. Con relación a la distintividad *extrínseca*, el artículo 136 de la Decisión 486 dispone:

> No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara, indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:
>
> a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (...) (Énfasis añadido)

En el mismo sentido, el artículo 196 de la Ley de Propiedad Intelectual manda:

> Tampoco podrán registrarse como marca los signos que violen derechos de terceros, tales como aquellos que:
>
> 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..." (...) (Énfasis añadido)

NOVENO.- 9.1. Se aprecia, en consecuencia, que los riesgos de confusión y de asociación requieren de la concurrencia de (a) identidad o similitud de signos, y (b) identidad o similitud de productos o servicios. En tal virtud, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha precisado que:

> Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos.[17]

9.2. En relación con los mencionados riesgos de confusión y de asociación, el indicado Tribunal ha distinguido que:

[17] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 193-IP-2013. Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena —GOAC— No. 2309, de 27 de febrero de 2014, marca: COHIBA y logotipo, p. 20.

Av. República 396 y Diego de Almagro - Edificio FORUM 300 Planta Baja, Mezzanine, Piso 1, Piso 3, Piso 5 y Piso 8
Telf.: (593) 3-940000 / 3940001 / 3940002,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 /3940010
info@propiedadintelectual.gob.ec

Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual
COMITÉ DE PROPIEDAD INTELECTUAL
SECRETARÍA

El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica". (Proceso 70-IP-2008. Marca: denominativa "SHERATON", publicado en la Gaceta Oficial N° 1648, de 21 de agosto de 2008).[18]

9.3. En cuanto a la comparación entre signos, ésta se realiza en los niveles gráfico-ortográfico, fonético y conceptual-ideológico. Así, en palabras del mismo Tribunal:

La ***similitud ortográfica*** que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.

La ***similitud fonética*** se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

La ***similitud ideológica*** se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.[19]

---

[18] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 202-IP-2013. Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena —GOAC— No. 2353, de 26 de junio de 2014, lema comercial: TU CAMINO AL ÉXITO (denominativo), p. 34.

[19] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 110-IP-2012. Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena —GOAC— No. 2148, de 7 de febrero de 2013, marca: PULLMANTUR CRUISES (mixta), p. 54.

Av. República 396 y Diego de Almagro - Edificio FORUM 300 Planta Baja, Mezzanine, Piso 1, Piso 3, Piso 5 y Piso 8
Telf.: (593) 3-940000 / 3940001 / 3940002,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 /3940010
info@propiedadintelectual.gob.ec

Es de advertir, adicionalmente, que "basta que la confusión se presente en uno de estos tres aspectos para que el signo sea denegado."[20]

9.4. Respecto del *cotejo marcario*, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha determinado que:

> En lo que respecta al cotejo marcario, la Oficina Nacional Competente o, en su caso, el Juez competente, deberá comparar los signos en conflicto aplicando para ello los siguientes parámetros:
>
> •La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.
>
> •En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente hacerlo de manera simultánea, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos.
>
> •Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, pues en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación.
>
> Al realizar la comparación es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, siendo un elemento importante para el examinador determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor.[21]

9.5. En el caso de *signos denominativos* —es decir, aquellos que no contienen un elemento gráfico que acompañe al denominativo, como es el caso de la marca previa—, vale advertir que:

> Al momento de realizar la comparación entre dos signos denominativos, el examinador debe tomar en cuenta los siguientes criterios:
>
> - Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta, las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora

[20] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 69-IP-2014, Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena —GOAC— No. 2436, de 16 de enero de 2015, marca: 10 LA ROUE DE LA FORTUNE (mixta), p. 5.

[21] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 04-IP-2012. GOAC No. 2106, de 12 de octubre de 2012, p. 21-22.

Av. República 396 y Diego de Almagro - Edificio FORUM 300 Planta Baja, Mezzanine, Piso 1, Piso 3, Piso 5 y Piso 8
Telf.: (593) 3-940000 / 3940001 / 3940002,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 /3940010
info@propiedadintelectual.gob.ec

en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

- Se debe igualmente precisar la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.
- Se debe observar el orden de las vocales, pues esto indica la sonoridad de la denominación.
- Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, porque esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.[22]

9.6. Igualmente, con respecto a la conexión competitiva entre productos de diferentes clases internacionales, el Tribunal ha establecido los parámetros de análisis que constan a continuación:

> En relación con lo mencionado, el Tribunal ha establecido algunos de los siguientes criterios y factores de análisis para definir la conexión competitiva entre los productos:
>
> *"**a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor:** (...) Ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase. En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega.*
>
> ***b) Canales de comercialización**: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro. En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud.*
>
> ***c) Similares medios de publicidad:** Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos. Si los mismos productos se difunden por la publicidad general- radio televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los*

[22] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 16-IP-2012. Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena —GOAC— No. 2085, de 24 de agosto de 2012, marca: DIGESTA (denominativa), p. 23.

Av. República 396 y Diego de Almagro - Edificio FORUM 300 Planta Baja, Mezzanine, Piso 1, Piso 3, Piso 5 y Piso 8
Telf.: (593) 3-940000 / 3940001 / 3940002,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 /3940010
info@propiedadintelectual.gob.ec

productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor.

d) Relación o vinculación entre productos: *Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva. En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor.*

e) Uso conjunto o complementario de productos: *Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario. La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función.*

f) ***Mismo género de los productos:*** *Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir". (Proceso 114-IP-2003. Marca: "EBEL INTERNATIONAL" (mixta), publicado en la Gaceta Oficial N° 1028, de 14 de enero de 2004).*[23]

DÉCIMO.- 10.1. Así las cosas, esta Sala observa que los signos objeto de análisis son los siguientes:

MARCA REGISTRADA	SIGNO SOLICITADO
SPRITZ Título No. 00161595 Cl No. 3	**OCEAN SPRITZ**

[23] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 31-IP-2013. Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena —GOAC— No. 2207, de 7 de junio de 2013, marca: CRISTALPLANT (denominativa) p. 31 y 32.

Av. República 396 y Diego de Almagro - Edificio FORUM 300 Planta Baja, Mezzanine, Piso 1, Piso 3, Piso 5 y Piso 8
Telf.: (593) 3-940000 / 3940001 / 3940002,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 /3940010
info@propiedadintelectual.gob.ec

10.2. Comparados los signos enfrentados, tomando en cuenta el conjunto marcario, sin desmembrar la unidad fonética, atendiendo a las semejanzas y no a las diferencias, poniéndose en el lugar del consumidor medio, esta Sala determina que entre ellos existen similitudes gráfico-visuales y fonético-auditivas que pueden causar riesgo de confusión o de asociación, ya que el signo peticionado reproduce el vocablo SPRITZ y se encuentra escrito con una letra Z menos que en el caso de la marca registrada.

Por otra parte, el signo peticionado está conformado por el término de uso común OCEAN, según se analizó en los puntos 7.1. y 7.2. Un signo que contenga esta clase de términos —débiles— podrá acceder al registro si dicho vocablo se encuentra acompañado de algún elemento que sea distintivo, de tal manera que, en su conjunto, logre diferenciarse de las demás existentes en el mercado. En la especie, esta Sala considera que la inclusión de la palabra OCEAN —en el signo solicitado—, al inicio del conjunto marcario, es insuficiente para evitar su confundibilidad.

10.3. En esa línea y en vista de que el signo solicitado se asemeja a la marca previamente registrada, procede la comparación con respecto a los productos que cada uno de ellos identifica, en los términos señalados en el número 9.6. de este acto administrativo.

DÉCIMO PRIMERO.- **11.1.** Retomando la idea anterior, al análisis desarrollado hasta este punto resta añadir que la posibilidad de confusión no depende únicamente de la similitud o identidad de los signos, sino que además debe considerarse si los productos o servicios que ellos identifican son capaces de causar confusión en los consumidores y los medios comerciales.

En esa línea, resulta importante hacer alusión a los productos que cada signo ampara, por cuanto la confusión resultaría de la similitud existente entre los mismos, de conformidad con la regla de la especialidad. Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha pronunciado de la siguiente forma:

> El objetivo del principio de especialidad consiste en evitar el riesgo de confusión, prohibiendo el registro de marcas que posean denominaciones idénticas o similares a las previamente registradas, para amparar productos o servicios idénticos o similares.
>
> Carlos Fernández Novoa señala al respecto que:
>
> "La consecuencia más palpable de la regla de especialidad de la marca es que sobre un mismo signo pueden recaer dos o más derechos de marca autónomos (pertenecientes a distintos titulares) siempre que cada una de estas marcas

Av. República 396 y Diego de Almagro - Edificio FORUM 300 Planta Baja, Mezzanine, Piso 1, Piso 3, Piso 5 y Piso 8
Telf.: (593) 3-940000 / 3940001 / 3940002,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 /3940010
info@propiedadintelectual.gob.ec

autónomas sea utilizada en relación con una clase o variedad diferente de productos o servicios". (FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. Ob. Cit. Pág. 278).

Del principio de especialidad se desprende que bajo una misma o similar denominación pueden recaer derechos autónomos de marcas pertenecientes a distintos titulares, siempre que distingan productos o servicios diferentes.

En la comparación entre los productos y servicios correspondientes, el consultante deberá tomar en cuenta su identificación en las solicitudes de registro y su ubicación en el nomenclátor; además, podrá acudir a los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre ellos. A objeto de precisar si se trata de productos o servicios semejantes, respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito.[24]

11.2. Así, por un lado, el signo previo protege los siguientes productos de la clase internacional No. 3:

Cosméticos; jabones para limpieza facial; champúes para el cabello; reacondicionadores para el cabello; mousses y bálsamos para el peinado y cuidado del cabello; lociones para el cabello; geles, cremas y lociones laciadoras y desenrredantes para el cabello; preparaciones para el teñido, coloración, decoloración, arreglo y ondulación permanente del cabello; desodorantes de uso personal; antitranspirantes; lociones, bálsamos; geles y cremas cosméticas para el cuerpo, brazos, piernas, busto, posaderas, pies, manos, cara, contorno de ojos, mejillas y párpados, tales como hidratantes, humectantes, astringentes, desmaquilladoras, exfoliantes, limpiadoras, tonificantes, reconstituyentes, balsámicas, antiarrugas, anti-celulíticas, anti-edad, blanqueadoras, tensoras, reafirmantes; mascarillas cosméticas; preparaciones cosméticas para el adelgazamiento; cremas, lociones, genes y preparaciones protectoras y bronceadoras de la piel expuesta a los rayos solares; maquillaje facial; esmaltes y barnices para las uñas; lápices delineadores de cejas, labios y ojos; lápices labiales.

Por otro lado, el signo impugnado busca identificar los productos de clase internacional No. 3 que se enuncian a continuación:

Jabones, perfumería, aceites esenciales, preparaciones para el cuidado del cuerpo y la belleza, lociones para el cabello, dentríficos, preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar y limpiar la ropa; preparaciones para limpiar, desengrasar y raspar; cosméticos. (Énfasis añadido)

[24] TJCA. Proceso 148-IP-2005, GOAC No. 1271, de 2 de diciembre de 2005.

Av. República 396 y Diego de
Almagro - Edificio FORUM 300 Planta Baja,
Mezzanine, Piso 1, Piso 3, Piso 5 y Piso 8
Telf.: (593) 3-940000 / 3940001 / 3940002,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 /3940010
info@propiedadintelectual.gob.ec

Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual
COMITÉ DE PROPIEDAD INTELECTUAL
SECRETARIO SECRETARIA SALA

11.3. De la simple comparación efectuada, se puede advertir que los signos en conflicto identifican productos de la misma índole, por cuanto los ítems que busca distinguir el signo peticionado son los mismos —clase internacional No. 3— y están incluidos en aquellos que protege la marca registrada. Por ende, en ambos casos, los signos tendrían los mismos medios de comercialización, distribución y publicidad; además, consisten en un mismo género de productos y están destinados al mismo tipo de consumidor.

En consecuencia, de concederse el registro solicitado, se configuraría de manera inminente el riesgo de confusión en el mercado, ya que la voluntad del usuario se vería seriamente afectada cuando se encuentre en el mercado con un producto cuya marca sea extremadamente similar a otra. Por lo tanto, los argumentos de la recurrente resultan improcedentes.

DÉCIMO SEGUNDA.- 12.1. Ahora bien, sin perjuicio del análisis que precede, la Sala considera necesario señalar que, al emitir la resolución venida en grado sin haber valorado correctamente el legítimo interés de la oposición andina, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial tampoco tomó en cuenta el hecho de que, aun cuando la recurrida es titular de la marca SPRITZZ, registro No. 4716-10 —vigente hasta el 27 de septiembre de 2020—, era a la recurrente a quien correspondía el derecho de prioridad.

En efecto, la solicitud de registro del signo en mención, trámite No. 226230, fue presentada el 11 de marzo de 2010, mientras que la que ahora es materia de análisis es anterior, pues data del 15 de enero de 2010.

12.2. Esto significa que, para definir la situación jurídica sometida a su conocimiento, la autoridad no podría dejar de tener presente el principio *primero en el tiempo, primero en derecho,* según el cual quien presenta primero una solicitud de registro tiene el derecho a que su solicitud sea atendida antes que las que se pudieran presentar posteriormente. A tal efecto, resulta imprescindible tener en cuenta el siguiente pronunciamiento que, sobre el tema, ha emitido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:

> Frente a un eventual conflicto en la presentación de varias solicitudes simultáneas, la doctrina y las normas comunitarias, han desarrollado la institución de la "prioridad", que no se traduce sino en conceder prevalencia a la solicitud primeramente presentada, aplicando el principio "primero en el tiempo, primero en derecho. (Prior tempore, potior iure).
> Así, quien presente una solicitud posterior de registro de marca, que sea idéntica o similar a aquella para los mismos productos o servicios o para productos o servicios que puedan causar confusión en el público consumidor, se encuentra frente a una

Av. República 396 y Diego de Almagro - Edificio FORUM 300 Planta Baja, Mezzanine, Piso 1, Piso 3, Piso 5 y Piso 8
Telf.: (593) 3-940000 / 3940001 / 3940002,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 /3940010
info@propiedadintelectual.gob.ec

> causal de irregistrabilidad, en atención a la prioridad de que goza el primer solicitante, quien puede presentar oposiciones contra la solicitud posterior y ejercer los otros derechos que la norma comunitaria le confiere.[25]

Con respecto al derecho de prioridad, la doctrina ha establecido la siguiente definición:

> El mismo es consagrado con carácter general por los diversos sistemas registrales, resumido en la máxima prior tempore potior iure confiriéndose una relevante seguridad en el tráfico de bienes. (...).
>
> La prelación para la inscripción de derechos y de gravámenes relativos a registros o a solicitudes de propiedad industrial, cuando correspondan, está dada por la fecha y la hora de presentación del documento respectivo, no pudiendo inscribirse ningún otro derecho o gravamen hasta su resolución.[26]

12.3. En ese contexto, está claro que a la recurrente le asiste un mejor derecho y, por tanto, la prelación para obtener el registro sobre el signo OCEAN SPRITZ, más allá de que, al momento de la emisión de la resolución impugnada e, incluso, a la presente fecha, el reporte de anterioridades obtenido de las bases de datos y archivos de la Institución refleje que la marca SPRITZZ constituye un obstáculo para aceptar el registro.

Tomando en cuenta la naturaleza del recurso extraordinario de revisión, la Sala concluye que la recurrente no ha justificado la causal invocada como sustento de su impugnación y, asimismo, que, pese a haber respetado las solemnidades formales pertinentes, la resolución venida en grado ha sido emitida sin tener en cuenta que la recurrida, JAFER LIMITED, no justificó en debida y legal forma su legítimo interés para presentar oposición andina, ni el derecho prioritario de la recurrente.

De ahí que el presente recurso resulta procedente, al igual que la declaratoria de nulidad solicitada, de conformidad con el artículo 178, literal a), del ERJAFE.

12.4. Finalmente, con respecto a la prueba aportada en el marco del recurso extraordinario de revisión propuesto, esta autoridad considera importante manifestar que las copias simples (f. 64) que la recurrente adjuntó mediante escrito de 18 de enero de 2013 (fs. 23 a 107) —y que constituirían los documentos anexos de la declaración juramentada que consta a fojas 65 a 67 del expediente, con su respectiva traducción y

---

[25] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 148-IP-2014. Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena —GOAC— No. 2474, de 10 de abril de 2015, marca: CORONA Y DISEÑO DE CORONA, p. 13 (sentencia).

[26] Diego Chijane Dapkevicius, *Derecho de Marcas, Función y concepto – Nulidades, Registro – Representación gráfica, Derecho comparado* (Madrid: Editorial Reus, 2007), p. 83.

Av. República 396 y Diego de Almagro - Edificio FORUM 300 Planta Baja, Mezzanine, Piso 1, Piso 3, Piso 5 y Piso 8
Telf.: (593) 3-940000 / 3940001 / 3940002,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 /3940010
info@propiedadintelectual.gob.ec

apostilla— no pueden ser tomadas en cuenta debido a que no tienen autenticación alguna.[27]

12.5. Por lo anterior, esta Sala se aparta de la decisión adoptada por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial y estima que el signo impugnado cumple los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 y no se encuentra incurso en la prohibición contenida en el artículo 136, literal a), en concordancia con el artículo 196, literal a), de la Ley de Propiedad Intelectual.

Por todo lo expuesto, tomando en cuenta todas las consideraciones de hecho y de derecho realizadas en precedencia, la Segunda Sala del Comité de Propiedad Intelectual **RESUELVE:**

1. **Rechazar** el recurso extraordinario de revisión interpuesto por WELLA GMBH.

2. **Revocar,** de oficio, la resolución No. 1102374, de 11 de agosto de 2011, notificada el 24 de los mismos mes y año, mediante la cual la Dirección Nacional de Propiedad Industrial resolvió:

   > **1.- Aceptar** la oposición andina planteada por la compañía **JAFER LIMITED, 2.- Negar** el registro del signo **OCEAN SPRITZ** solicitado por **WELLA AG**...

3. **Negar** la oposición andina presentada por JAFER LIMITED.

4. **Conceder** el registro, como marca, del signo denominativo OCEAN SPRITZ, a favor de WELLA GMBH, para proteger los productos de la clase internacional No. 3 descritos en la solicitud No. 0224121, presentada el 15 de enero de 2010.

5. **Devolver** el expediente a la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, una vez que esta resolución cause estado, para los efectos legales pertinentes.

---

[27] De conformidad con la disposición prevista en el artículo 194, inciso primero, del Código Orgánico General de Procesos —COGEP—, los documentos públicos o privados deben presentarse en originales o en copias. A tal efecto, el inciso segundo del artículo citado señala que: "Se considerarán copias las reproducciones del original, debidamente certificadas que se realicen por cualquier sistema". Asimismo, el artículo 25 de la Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos por parte de la Iniciativa Privada contiene la siguiente disposición: "El Estado y las entidades del sector público que conforman la administración pública admitirán como prueba las fotocopias de documentos originales, públicos o privados, si es que se encuentran certificadas de conformidad con el numeral 5 del artículo 18 de la Ley Notarial, agregado mediante Decreto Supremo 2386, publicado en el Registro Oficial No. 564 del 12 de abril de 1978."

Av. República 396 y Diego de Almagro - Edificio FORUM 300 Planta Baja, Mezzanine, Piso 1, Piso 3, Piso 5 y Piso 8
Telf.: (593) 3-940000 / 3940001 / 3940002,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 /3940010
info@propiedadintelectual.gob.ec

Este acto administrativo es susceptible de recurso de reposición, ante este mismo Comité, en el término de quince días, o de impugnación, en sede contencioso administrativa, de conformidad con el artículo 306 del Código Orgánico General de Procesos. **Notifíquese.-**

Dra. Lorena Castellanos Peñafiel
VOCAL PRINCIPAL —PONENTE—

Abg. Ana María Hidalgo Concha
VOCAL PRINCIPAL

Juan José Arias Delgado
VOCAL PRINCIPAL

En Quito, a 06 FEB 2017, notifiqué la resolución que antecede a **WELLA AG.**, mediante boleta depositada en la casilla **IEPI QUITO No. 10**; y, a **JAFER LIMITED**, mediante boleta depositada en la casilla **IEPI QUITO No. 05. CERTIFICO.-**

Ab. Priscila Escudero Andino
SECRETARIA DE LA SEGUNDA SALA
COMITÉ DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual
COMITÉ DE PROPIEDAD INTELECTUAL
SECRETARIO SEGUNDA SALA
IEPI

Av. República 396 y Diego de Almagro - Edificio FORUM 300 Planta Baja, Mezzanine, Piso 1, Piso 3, Piso 5 y Piso 8
Telf.: (593) 3-940000 / 3940001 / 3940002,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 /3940010
info@propiedadintelectual.gob.ec

INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL -IEPI-
COMITÉ DE PROPIEDAD INTELECTUAL - PRIMERA SALA

Trámite No. 16 - 1573 - RV - 1S **Signo Distintivo: ALIPAY**

Resolución No. 044 - 2018 - CPI - 1S

ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED
vs.
MOELLER, GOMEZ LINCE & CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, D.M., a los treinta y un días del año dos mil dieciocho, a las trece horas con diez minutos (13h10), se constituye la Primera Sala del Comité de Propiedad Intelectual con tres Vocales Principales, dos de ellos nombrados mediante Resolución del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual No. 006-2014, emitida el 22 de octubre de 2014, publicada en el Registro Oficial No. 404 de 24 de diciembre del mismo año; y, el tercero nombrado mediante Resolución del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual No. 002-2015-CD-IEPI, emitida el 25 de septiembre de 2015 y publicada en el Registro Oficial No. 613, de 22 de octubre de ese mismo año, quedando debidamente conformada por los Vocales que suscriben; y de conformidad con la Resolución No. 031-2017-DE-IEPI, de 8 de noviembre de 2017, que dispuso la reorganización de las Salas que conforman el Comité de Propiedad Intelectual. En el Recurso Extraordinario de Revisión planteado en contra de la Resolución No. IEPI_2015_RS_007154, emitida el 04 de noviembre de 2015, debidamente notificada el 06 del mismo mes y año —que concedió el registro del signo ALIPAY a favor de MOELLER, GOMEZ-LINCE & CIA. LTDA. para identificar servicios de la clase internacional No. 35—, al ser el momento procesal oportuno, la presente Sala declara:

1. Agréguese al expediente el escrito presentado por ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED el 12 de agosto de 2016. (Fojas 177 - 178).

2. Agréguese al expediente el escrito presentado por MOELLER, GÓMEZ-LINCE & CIA. LTDA. (Fojas 179 - 180).

3. Agréguese de oficio al expediente copia del título certificado No. 627-06, correspondiente a la marca de servicio ALIPAY, del cual se desprende que existe un cambio de nombre a favor de ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED, no hay

Av. República 396 y Diego de Almagro - Edificio FORUM 300 Planta Baja, Mezzanine, Piso 1, Piso 3, Piso 5 y Piso 8
Telf.: (593) 3-940000 / 3940001 / 3940002,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 /3940010
info@epi.gob.ec

transferencias; y, que la marca se encuentra renovada hasta el 29 de marzo de 2026. (Fojas 181- 182).

VISTOS:

1. El 09 de marzo de 2015, MOELLER, GÓMEZ-LINCE & CIA. LTDA. solicitó el registro del signo denominativo ALIPAY para proteger los servicios de la clase internacional No. 35 que a continuación se describen: *"Publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina"*. (Fojas 1 - 4).

2. Mediante Resolución No. IEPI_2015_RS_007154, emitida el 04 de noviembre de 2015, notificada el 06 del mismo mes y año, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial resolvió: *"Conceder el registro del signo ALIPAY a favor de MOELLER, GÓMEZ-LINCE & CIA. LTDA. que protegerá los servicios de la clase 35, especificados en la solicitud"*. (Foja 5)

3. El 10 de febrero de 2016, ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED presento Recurso Extraordinario de Revisión contra la Resolución No. IEPI_2015_RS_007154, emitida el 04 de noviembre de 2015, notificada el 06 del mismo mes y año, por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, mediante la cual resolvió: "Conceder el registro del signo ALIPAY a favor de MOELLER, GÓMEZ-LINCE & CIA. LTDA. para proteger productos de la clase 35. Los principales argumentos del recurrente fueron los siguientes: a) Error de hecho y derecho al emitirse el acto administrativo impugnado, al no haberse realizado la búsqueda de antecedentes oponibles, pese a existir disposición expresa a este respecto; b) Competencia desleal; c) En casos análogos se había rechazado el registro de las marcas de la beneficiaria del acto administrativo impugnado; d) Identidad entre los signos de las empresas en controversia. De la misma manera, agregó al expediente documentación probatoria. (Fojas 6 - 25).

4. Mediante providencia de 29 de febrero de 2016, notificada el 08 de marzo del mismo año, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial calificó la temporalidad del Recurso Extraordinario de Revisión presentado por ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED, remitiendo el expediente al Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales para su conocimiento y posterior Resolución. (Foja 26).

5. Mediante providencia emitida el 30 de mayo de 2016, notificada el 31 del mismo mes y año, la Primera Sala del Comité de Propiedad Intelectual avocó conocimiento del Recurso de Revisión presentado por ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED contra la Resolución No. IEPI_2015_RS_007154, que concedió el registro del signo ALIPAY. Adicionalmente, en unidad de acto, otorgó a las partes el término de 20 días para que presenten alegaciones; y de ser el caso, material probatorio. (Foja 28).

Av. República 396 y Diego de Almagro - Edificio FORUM 300 Planta Baja, Mezzanine, Piso 1, Piso 3, Piso 5 y Piso 8
Telf.: (593) 3-940000 / 3940001 / 3940002,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 /3940010
info@iepi.gob.ec

6. El 28 de junio de 2016, ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED presentó escrito de pruebas y anexos. (Fojas 31 - 173).

7. Mediante providencia de fecha 29 de julio de 2016, notificada el 11 de agosto del mismo año, la Primera Sala del Comité de Propiedad Intelectual agregó al expediente el escrito de prueba y los anexos presentados por ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED el 28 de junio de 2016; y dispuso que, al haber suficientes elementos para resolver, se prescinda de la diligencia de Audiencia, se conceda el término de cinco días para la interposición de alegaciones finales; y concluido el antedicho período de tiempo, pasen autos para resolver. (Foja 174).

8. Obran a fojas 177 a 179 del expediente, las alegaciones finales interpuestas por las partes procedimentales.

Con estos antecedentes, para resolver esta Sala CONSIDERA:

PRIMERO.- En virtud de lo dispuesto por el considerando TERCERO del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, la Creatividad y la Innovación, tomando en cuenta que este recurso inició con la Ley de Propiedad Intelectual del año 1998, esta Sala es competente para conocer y resolver el Recurso de Revisión deducido, según el artículo 178 del ERJAFE y que, por haber sido presentado dentro de término, fue aceptado a trámite.

SEGUNDO.- No se han producido omisiones de solemnidades sustanciales ni vicios que puedan afectar de nulidad al trámite del presente Recurso Extraordinario de Revisión, por lo que se lo declara válido.

TERCERO.- Al tratarse de un Recurso Extraordinario de Revisión, el mencionado remedio administrativo está regulado por el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva (norma supletoria en materia de Propiedad Intelectual), que en su artículo 178 enlista las causales por las que se puede interponer una impugnación de esta naturaleza:

> *"Los administrados o los ministros de Estado o las máximas autoridades de la Administración Pública Central autónoma, en el caso de resoluciones expedidas por dichos órganos, por sus subordinados o por entidades adscritas, podrán interponer ante los ministros de Estado o las máximas autoridades de la Administración Pública Central autónoma la revisión de actos o resoluciones firmes cuando concurran alguna de las causas siguientes:*
>
> *a) Que hubieren sido dictados con evidente error de hecho o de derecho que aparezca de los documentos que figuren en el mismo expediente o de disposiciones legales expresas;*

Av. República 396 y Diego de
Almagro - Edificio FORUM 300 Planta Baja,
Mezzanine, Piso 1, Piso 3, Piso 5 y Piso 8
Telf.: (593) 3-940000 / 3940001 / 3940002,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 /3940010
info@iepi.gob.ec

b) Cuando con posterioridad aparecieren documentos de valor trascendental ignorados al expedirse el acto o resolución que se trate;

c) Cuando en la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios falsos declarados en sentencia judicial, anterior o posterior a aquella resolución; y,

d) Cuando la resolución se hubiere expedido como consecuencia de uno o varios actos cometidos por funcionarios o empleados públicos tipificados como delito y así declarados en sentencia judicial firme.

El recurso de revisión se podrá interponer en el plazo de tres años a partir del inicio de su vigencia en los casos de los literales a) y b), y de tres meses a partir de la ejecutoria de la sentencia condenatoria, siempre que no hayan transcurrido cinco años desde el inicio de la vigencia del acto de que se trate en los otros casos.

El órgano competente para la resolución del recurso podrá acordar motivadamente la inadmisión a trámite, cuando el mismo no se funde en alguna de las causas previstas en este artículo.

El órgano competente para conocer el recurso de revisión deberá pronunciarse no sólo sobre la procedencia del recurso, sino también, en su caso, sobre el fondo de la cuestión resuelta por el acto recurrido".

Recordemos que la condición *sine qua non* para presentar un Recurso Extraordinario de Revisión es cumplir con los condicionamientos normativos del ERJAFE. Sobre el asunto, la doctrina especializada enseña:

"El recurso administrativo de revisión es un recurso extraordinario, lo cual hace referencia a dos cuestiones: en primer lugar, que procede tan sólo contra actos firmes en vía administrativa (es decir, aquellos cuyos plazos de recurso administrativo ordinario han transcurrido ya) y, en segundo lugar, que los motivos de impugnación están tasados en la Ley; a diferencia de lo que ocurre con los recursos administrativos ordinarios (alzada y potestativo de reposición), cuyos motivos de impugnación pueden ser cualquier causa de nulidad o anulabilidad de las previstas en la Ley, al tratarse el recurso de revisión de un recurso extraordinario, sólo podrá fundarse en la concurrencia de alguna de las causas que se enumeran a continuación: 1ª. Que al dictar los actos se hubiera incurrido en error de hecho que resulte de los propios documentos incorporados al expediente. 2ª. Que aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto que, aunque sean posteriores, evidencien el error de la resolución recurrida. 3ª. Que en la resolución hayan influido

Av. República 396 y Diego de
Almagro - Edificio FORUM 300 Planta Baja,
Mezzanine, Piso 1, Piso 3, Piso 5 y Piso 8
Telf.: (593) 3-940000 / 3940001 / 3940002,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 /3940010
info@iepi.gob.ec

esencialmente documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme, anterior o posterior a aquella resolución. 4ª. Que la resolución de prevaricación, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible se haya declarado así en virtud de sentencia judicial firme"[1]

Sin perjuicio de que a criterio de este Comité, el camino normativo correcto para subsanar una eventual ilegalidad al momento de la concesión marcaria era la interposición de una Acción de Nulidad Relativa -prohibiciones del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina-, no es menos cierto que de la verificación del texto del Recurso Extraordinario de Revisión, consta con claridad el error en el que incurrió la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, al emitir la resolución administrativa impugnada. Efectivamente, del análisis del memorial de impugnación, se desprende la incorrecta realización o no elaboración del examen de comparación, pese a que existe una disposición legal expresa en el artículo 150 de la antedicha norma comunitaria, lo que constituye un evidente error de hecho y derecho, por lo que la pretensión se ajusta a lo establecido en el literal a) del artículo 178 del ERJAFE.

En consecuencia, esta Sala considera que el Recurso Extraordinario de Revisión está debidamente fundamentado, siendo procedente iniciar el respectivo análisis técnico-jurídico.

CUARTO.- Respecto a la notoriedad alegada por el recurrente, el artículo 224 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina señala:

"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".

El Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena enseña:

"La notoriedad es un status, un elevado grado de aceptación y reconocimiento por parte del público, alcanzado por un signo como consecuencia de su función de distinguir determinado tipo de bienes o servicios como fabricados o prestados por una persona en particular"[2] y especialmente, en referencia a la marca notoria que: *"Es la que goza de difusión, o sea la que es conocida por los consumidores de la clase de producto o servicio de que se trate. Esta notoriedad es fenómeno relativo y dinámico, según sea el grado de difusión o*

[1] AGUILAR ROS; R.: «Comentarios a los artículos 107 a 119 de la Ley 4/1999, de 13 de enero», en J. L. Piñar Mañas, La reforma del Procedimiento Administrativo (Comentarios a la Ley 4/1999, de 13 de enero). Ed. Dykinson, 1999.
[2] Tribunal Andino de Justicia, Proceso 59-IP-2000.

Av. República 396 y Diego de
Almagro - Edificio FORUM 300 Planta Baja,
Mezzanine, Piso 1, Piso 3, Piso 5 y Piso 8
Telf.: (593) 3-940000 / 3940001 / 3940002,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 /3940010
info@epi.gob.ec

de reconocimiento de la marca entre el correspondiente grupo de consumidores"[3]

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, dentro del Proceso 08-IP-1995, indicó:

"La protección a la marca notoria, le otorga otros derechos que no los tienen las marcas comunes, pero esto no significa que la notoriedad surja de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que precisamente han dado a esa marca esa característica".

La carga de la prueba de la marca notoria corresponde a quien alega la antedicha categorización. Tal como lo ha recogido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la notoriedad no se presume ni nace con la marca, se demuestra, por lo que esta Sala considera pertinente analizar el material probatorio que obra de autos y que fue incorporado por el otrora opositor:

1) Declaración juramentada y traducción notarial, mediante la que TONY K.T. WONG, notario en Hong Kong, certifica que los títulos de registro adjuntos al documento son originales. Ahora bien, las declaraciones de parte no constituyen prueba alguna, pues no son reconocidas como tales por la legislación, a menos que se trate de la confesión de parte; es decir, la declaración realizada contra sí misma, por la declarante.

En tal virtud, toda declaración de parte que no se encuentre debidamente sustentada con documentos públicos o privados otorgados conforme la legislación pertinente en la materia, no hará prueba en el proceso. Así, la declaración juramentada por la beneficiaria del acto administrativo impugnado, no constituye prueba idónea *persé,* sino en tanto sus declaraciones se hallen debidamente sustentadas con material probatorio pertinente.

En tal virtud, a continuación nos permitimos analizar los anexos presentados en sustento de la alegación de notoriedad de la marca ALIBAY, realizada por el recurrente:

a) Copias de los registros del signo ALIPAY en Ecuador;

b) Copias de la resoluciones de las denegatorias de oficio del signo ALIPAY;

c) Cuadro del que constan los signos ALIPAY a nivel mundial; d) Extracto de reporte de ventas de la empresa ALIBABA;

e) Fojas con imágenes de la página web alipay.com.

[3] Tribunal Andino de Justicia, Proceso 01-IP-1987.

Av. República 396 y Diego de Almagro - Edificio FORUM 300 Planta Baja, Mezzanine, Piso 1, Piso 3, Piso 5 y Piso 8
Telf.: (593) 3-940000 / 3940001 / 3940002,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 /3940010
info@iepi.gob.ec

Como se puede observar, las pruebas con las que se pretende reivindicar la supuesta notoriedad de la marca ALIAY carecen de validez jurídica al ser copias simples que no fueron debidamente legalizadas y apostilladas, por lo que no serán consideradas al momento de resolver. Nuestro criterio se encuentra jurídicamente respaldado por el artículo 25 de la Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos por parte de la Iniciativa Privada; verifiquemos:

> *"Art. 25.- FOTOCOPIAS.- El Estado y las entidades del sector público que conforman la administración pública admitirá como prueba las fotocopias de documentos originales, públicos o privados, si es que se encuentran certificadas de conformidad con el numeral 5 del artículo 18 de la Ley Notarial, agregado mediante Decreto Supremo 2386, publicado en el Registro Oficial No. 564 de 12 de abril de 1978."* (El subrayado pertenece a la Sala).

Además, varios de los documentos son inválidos no solo por haber sido indebidamente actuados, sino también por carecer de traducción notarial, pese a que el Código Orgánico General de Procesos, norma supletoria en materia de Propiedad Intelectual, dispone que todo documento en idioma extranjero debe ser presentado con su traducción al idioma castellano mediante el nombramiento de un intérprete, en los términos dispuestos por los artículos 200 y siguientes del antedicho cuerpo normativo. Asimismo, la Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos por parte de la Iniciativa Privada manda en su artículo 24 que, solamente se admitirán como válidas las traducciones de documentos en idioma extranjero, a las efectuadas extrajudicialmente por intérpretes, siempre que su firma se encuentre debidamente autenticada, situación que no ocurre en el presente caso, por lo que se ratifica la improcedencia de los documentos que no cumplieron con las solemnidades legales; entre ellas, la traducción al castellano.

De la misma manera, en el supuesto no consentido de que las pruebas hubieran sido debidamente legalizadas, traducidas (en algunos casos) y apostilladas, de todas maneras no podría declararse la notoriedad del signo ALIBAY, pues no se ha corroborado el altísimo nivel de conocimiento del antedicho signo entre los concurrentes del sector económico pertinente en ninguno de los países de la Comunidad Andina de Naciones, por lo que la documentación es impertinente y ajena a la Litis. Al respecto, el artículo 224 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone:

> *"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".*

Av. República 396 y Diego de Almagro - Edificio FORUM 300 Planta Baja, Mezzanine, Piso 1, Piso 3, Piso 5 y Piso 8
Telf.: (593) 3-940000 / 3940001 / 3940002,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 /3940010
info@iepi.gob.ec

Por lo anterior, esta Sala considera que el signo ALIPAY no reúne los requisitos para ser declarado como marca notoria, desde que la antedicha alegación carece de sustento material.

QUINTO.- Refiriéndonos al supuesto acto de competencia desleal que se irrogaría al recurrente con base en el registro del signo ALIPAY, esta Sala considera pertinente analizar la antedicha figura jurídica y su aplicación al caso en específico. Al respecto, es importante recordar la disposición del artículo 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina:

> *"Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro".*

Por su parte, los artículos 258 y 259 de la Decisión 486, determinan las conductas consideradas como desleales:

> *"Artículo 258.- Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos".*

> *"Artículo 259.- Constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, los siguientes: a) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; b) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; o, c) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos".*

Del estudio de la jurisprudencia comunitaria andina, se desprende que la buena fe comercial, parte del derecho mercantil, es una conducta a considerarse por los solicitantes de signos distintivos. Sobre el asunto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina manifestó:

> *"El concepto de buena fe, junto con otros principios universales del derecho como el de la equidad, el abuso del derecho o el del enriquecimiento sin causa, constituye uno de los pilares fundamentales del orden jurídico que como tal, debe regir no sólo las relaciones contractuales sino también cualquier actuación en la vida de relación de los sujetos de derecho. Se trata de un postulado que, en cuanto principio, es exigible a toda persona y no contempla excepciones en su aplicación. La buena fe es concebida como la convicción o conciencia de no*

Av. República 396 y Diego de
Almagro - Edificio FORUM 300 Planta Baja,
Mezzanine, Piso 1, Piso 3, Piso 5 y Piso 8
Telf.: (593) 3-940000 / 3940001 / 3940002,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 /3940010
info@iepi.gob.ec

perjudicar a otro o de no defraudar la ley. Lo contrario de la actuación de buena fe es el obrar con mala fe, vale decir, por medio de procedimientos arteros, faltos de sinceridad o dolosamente concebidos y, sobre todo, con la intención de actuar en provecho propio y en perjuicio del interés ajeno.

En el régimen marcario andino el principio de la buena fe debe regir las actuaciones tanto de quienes solicitan el registro de las marcas como de quienes las impugnan o formulan observaciones a dicho registro'[4].

Si bien en este caso -como veremos más adelante- existe riesgo de confusión, esto no es suficiente *persé* para alegar un supuesto acto de competencia desleal. Sobre el asunto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina explica:

"De conformidad con lo establecido en el artículo 258 de la Decisión 486, se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos. Según lo establecido en el artículo 259 literal a) de la norma comunitaria, constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, "cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor".

(...)

*Al respecto, **cabe precisar que si bien los signos confrontados pudieran resultar idénticos o semejantes, ello por sí solo no constituye un acto de mala fe, toda vez que no basta con que dos signos sean idénticos o confundibles para que se configure una conducta desleal, antes bien, hace falta que, además, se transgreda uno de los deberes de la leal competencia comercial**.*

*En tal sentido, quien alega la causal de irregistrabilidad del artículo 137, **deberá probar que el registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal** a través de una imitación de la marca previamente conocida'*[5]

La competencia desleal implica una actitud deshonesta, contraria a los usos y costumbres aceptadas y a las prácticas comerciales reconocidas, reguladas por los ordenamientos jurídicos; empero, partiendo del principio de buena fe, **considerando que no se ha corroborado la vulneración de los supuestos de la leal competencia comercial**, se concluye que la conducta del beneficiario del acto administrativo impugnado no incurre dentro de un acto de competencia desleal y mala

[4] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 110-IP-2010.
[5] Ibídem.

Av. República 396 y Diego de Almagro - Edificio FORUM 300 Planta Baja, Mezzanine, Piso 1, Piso 3, Piso 5 y Piso 8
Telf.: (593) 3-940000 / 3940001 / 3940002,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 /3940010
info@iepi.gob.ec

fe, no siendo aplicable la disposición del Art. 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Se debe recordar que es facultad de la oficina nacional competente, cuando tenga indicios razonables de que con la solicitud de registro se puede perpetrar un acto de competencia desleal, se puede negar el registro del signo que generó la presunción, hecho que en este caso no se cumple, más aún si se considera que quien alega la existencia de mala fe y competencia desleal debe probar su afirmación, caso contrario dicho argumento carecería de sustento material. Así las cosas, verificada la documentación que obra de autos, el recurrente no agregó al proceso documentos legalmente actuados que sustenten el eventual cometimiento de un acto de competencia desleal por parte del beneficiario del acto administrativo impugnado, consecuentemente estamos frente a un argumento que carece de sustento material, por lo que esta Sala no puede resolver sobre la base de supuestos que no han debidamente corroborados con material probatorio idóneo, lo contrario sería incurrir en arbitrariedad administrativa cuya consecuencia es la nulidad del acto que acarrea el antedicho vicio procedimiental.

En consecuencia, no se evidencia que el registro del signo del otrora solicitante tenga la finalidad de perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal contra el otrora opositor, por lo que se rechaza la citada alegación por improcedente.

SEXTO.- La recurrente alegó la existencia de contradicción administrativa, pues en casos análogos al materia del presente análisis, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial denegó el registro del signo ALIPAY, requerido por la beneficiaria de la resolución recurrida. A este respecto, es importante mencionar que si bien resultaría óptimo generar uniformidad de razonamientos, no es menos cierto que cada caso merece un análisis singularizado, no solo en defensa de la debida fundamentación y motivación de los procedimientos, sino también en atención al principio de seguridad jurídica. Nuestro análisis se sustenta en el Principio de Autonomía e Independencia, que no es sino la posibilidad de que las oficinas nacionales competentes en materia de registro marcario, puedan adoptar sus propios criterios, independientemente a las resoluciones emitidas por otras dependencias equivalentes. Así, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del Ecuador, no está obligada a adoptar el criterio emitido por el INDECOPI respecto de un caso análogo. Es más, la oficina nacional competente podría modificar su propio criterio, si previo un prolijo análisis así lo estima conveniente. Se cita jurisprudencia explicativa:

> *"El sistema de registro marcario que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es así como el Capítulo V de la Decisión 344 regula el procedimiento de registro marcario, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad.* ***Dicha autonomía se manifiesta tanto en relación con***

Av. República 396 y Diego de Almagro - Edificio FORUM 300 Planta Baja, Mezzanine, Piso 1, Piso 3, Piso 5 y Piso 8
Telf.: (593) 3-940000 / 3940001 / 3940002,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 /3940010
info@iepi.gob.ec

> ***decisiones emanadas de otras oficinas de registro marcario (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones*** *(...)"*[6]. (El resaltado y subrayado pertenecen a la Sala).

En definitiva, no era obligación de la oficina de primera instancia administrativa ratificar su criterio si encontraba motivos adicionales para modificar su pronunciamiento primigenio.

SÉPTIMO.- Previo a realizar el examen de registrabilidad pertinente, esta Sala se referirá a los derechos prioritarios que tendría la recurrente respecto de la marca ALIPAY, título No. 627-06, clase internacional No. 35. Sobre el tema, ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED, manifestó que la antedicha denominación no fue tomada en cuenta por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, al emitir el acto administrativo impugnado, lo que corresponde a un error de hecho y derecho, por el desconocimiento de la disposición del literal a) del artículo 178 del ERJAFE.

Así las cosas, revisadas las bases de datos y archivos institucionales, esta Sala constató que el registro No. 627-06, correspondiente al signo denominativo ALIPAY, solicitado por el recurrente fue concedido mediante Resolución No. 47863, emitida por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial el 29 de marzo de 2006, vigente hasta el 29 de marzo de 2026.

Esta Sala reconoce el derecho prioritario de ALIBABA GROUP HOLDIGN LIMITED sobre el antes mencionado registro, en aplicación del principio *primero en el tiempo, primero en derecho,* según el cual quien presenta primero una solicitud de registro tiene el derecho a que su solicitud sea atendida antes que las que se pudieran presentar posteriormente. A tal efecto, resulta imprescindible tener en cuenta el siguiente pronunciamiento que, sobre el tema, ha emitido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:

> *"Frente a un eventual conflicto en la presentación de varias solicitudes simultáneas, la doctrina y las normas comunitarias, han desarrollado la institución de la "prioridad", que no se traduce sino en conceder prevalencia a la solicitud primeramente presentada, aplicando el principio "primero en el tiempo, primero en derecho. (Prior tempore, potior iure).*
>
> *Así, quien presente una solicitud posterior de registro de marca, que sea idéntica o similar a aquella para los mismos productos o servicios o para productos o servicios que puedan causar confusión en el público consumidor, se encuentra frente a una causal de irregistrabilidad, en atención a la prioridad de que goza el primer solicitante, quien puede presentar oposiciones contra la*

[6] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 71-IP-2007.

Av. República 396 y Diego de
Almagro - Edificio FORUM 300 Planta Baja,
Mezzanine, Piso 1, Piso 3, Piso 5 y Piso 8
Telf.: (593) 3-940000 / 3940001 / 3940002,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 /3940010
info@iepi.gob.ec

solicitud posterior y ejercer los otros derechos que la norma comunitaria le confiere"[7]

Es así que para que un registro mantenga su vigencia debe ser renovado de acuerdo a lo señalado en el artículo 153 la Decisión 486 de la Comunidad Andina, norma que establece lo siguiente:

> ***"Artículo 153**.- El titular del registro, o quien tuviere legítimo interés, deberá solicitar la renovación del registro ante la oficina nacional competente, dentro de los **seis meses anteriores a la expiración del registro.** No obstante, tanto el titular del registro como quien tuviere legítimo interés gozarán de un plazo de gracia de seis meses, contados a partir de la fecha de vencimiento del registro, para solicitar su renovación. A tal efecto acompañará los comprobantes de pago de las tasas establecidas, pagando conjuntamente el recargo correspondiente si así lo permiten las normas internas de los Países Miembros. Durante el plazo referido, el registro de marca mantendrá su plena vigencia".*

En relación a lo manifestado por MOELLER, GÓMEZ-LINCE & CIA. LTDA. en el párrafo segundo de su escrito de alegatos donde manifiesta que: *"La contraparte asegura que es legítimo titular del registro ALIPAY, clase 35, título No. 627-06 en Ecuador, pero este registro se encuentra vencido desde el 29 de marzo de 2016. Lo cual significa que la aprobación del signo ALIPAY a favor de MOELLER, GÓMEZ-LINCE & CIA. LTDA. no constituiría una competencia desleal en contra de las marcas registradas a favor de ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED, puesto que se encuentran vencidas en el Ecuador".*

Sobre lo manifestado, esta Sala debe señalar que al realizar la búsqueda en los archivos de la Unidad de Modificación al Registro, se pudo verificar que con fecha 18 de enero de 2017, fue emitido el Certificado de Renovación No. 16, solicitado por la compañía ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED; constatándose de esta manera que el titular del registro de la marca ALIPAY, No. 627-06, presentó la solicitud de renovación No. IEPI_2016_4450 el 01 de febrero de 2016; es decir, aproximadamente dos meses antes de la expiración del mencionado registro, lo que ratifica la existencia de un derecho prioritario a favor del recurrente.

OCTAVO.- A criterio de esta Sala, la no interposición de oposiciones por parte de ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED, titular del signo que sirvió de fundamento para la presentación del Recurso Extraordinario de Revisión, no era justificativo para la no realización del examen de comparación. En este sentido, es importante mencionar que nuestro país, en virtud de la disposición del artículo 150 de la Decisión 486, está obligado a elaborar el examen de registrabilidad, independientemente de cualquier otra situación jurídica; verifiquemos la disposición pertinente:

---

[7] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 148-IP-2014.

Av. República 396 y Diego de
Almagro - Edificio FORUM 300 Planta Baja,
Mezzanine, Piso 1, Piso 3, Piso 5 y Piso 8
Telf.: (593) 3-940000 / 3940001 / 3940002,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 /3940010
info@iepi.gob.ec

"Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubieren presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad (...)".

En conclusión, era deber de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial realizar el examen obligatorio de comparación (prohibiciones absolutas y relativas), so pena de que nuestro país incurra en el incumplimiento de la normativa comunitaria andina, por lo que debía emitirse un pronunciamiento y denegar de oficio la marca posteriormente concedida; pues y como veremos más adelante, reproduce por completo un signo previamente inscrito y que, mientras no se declare su nulidad, era fundamento jurídico válido para la denegatoria de marcas idénticas o semejantes, el asunto es así de simple.

NOVENO.- ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED, alegó la insuficiente distintividad del signo ALIPAY, resolución de concesión No. IEPI_2015_RS_007154, clase internacional No. 35. Empero, la realidad material de los hechos, demostró que a la fecha en la que se solicitó la marca indebidamente concedida, se encontraba registrado un signo idéntico de propiedad de ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED, ALIPAY, título No. 627-06, destinado a proteger los mismos servicios en la clase internacional No. 35. En consecuencia, con base en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, no podía registrarse una marca que vulneraba derechos subjetivos previamente adquiridos, pues no pueden coexistir en el mercado signos iguales en todos los campos de comparación (ortográfico-visual; fonético-auditivo e ideológico conceptual) que identifiquen las mismas mercaderías o prestaciones, pues la finalidad del sistema de marcas, además de la identificación plena de productos o servicios, es evitar la confusión entre el consumidor y los concurrentes del sector pertinente. Sobre el asunto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dentro del Proceso 30-IP-2012 explicó:

"Ha enfatizado además en sus pronunciamientos este Órgano acerca del cuidado que se debe tener al realizar el estudio entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión o de asociación. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir. ***En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto****. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible".* (Las negritas pertenecen a la Sala).

Av. República 396 y Diego de Almagro - Edificio FORUM 300 Planta Baja, Mezzanine, Piso 1, Piso 3, Piso 5 y Piso 8
Telf.: (593) 3-940000 / 3940001 / 3940002,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 /3940010
info@iepi.gob.ec

En definitiva, si bien la marca indebidamente concedida por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial cumplía con el requisito de representación gráfica, no es menos cierto que incumplía con el condicionamiento de distintividad. La distintividad es la razón de ser del sistema marcario. Un signo no podrá ser inscrito, si no individualiza los productos o servicios que pretende distinguir de los previamente existentes en el mercado nacional. Tampoco podrá registrase una denominación que no contenga dentro de su estructura elementos que le otorguen fuerza distintiva. En definitiva, un signo que no posea distintividad (intrínseca y extrínseca) no debería ser considerado como marca, por incumplir con la función primigenia y fundamental del sistema marcario; criterio ratificado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dentro del Proceso 12-IP-1996:

> *"Frente a otro signo para distinguirlo y ante los productos que la marca ampara para que el consumidor pueda dentro de su selección también diferenciarlos ante la competencia por la capacidad y la aptitud de satisfacer necesidades".*

Es decir, para que un signo sea amparado por el sistema de marcas debe ser en sí mismo capaz de distinguir los bienes o servicios respectivos (distintividad intrínseca), e igualmente debe poder distinguir dichos bienes o servicios de los demás en el mercado (distintividad extrínseca). Sólo reuniendo el signo tales condiciones podrá coadyuvar a una competencia comercial clara y leal en beneficio de la colectividad, lo que es ratificado por nuestra normativa comunitaria que en el Art. 134 de la Decisión 486 dispone:

> *"A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro".*

Por todo lo expuesto, la Primera Sala del Comité de Propiedad Intelectual, **RESUELVE:**

1. **Aceptar** el recurso de revisión presentado por ALIBABA GROUP HOLDIGN LIMITED en contra de la Resolución No. IEPI_2015_RS_007154 emitida por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial el 04 de noviembre de 2015, notificada el 06 del mismo mes y año; que concedió el registro del signo ALIPAY a favor de MOELLER, GÓMEZ-LINCE & CIA. LTDA.

2. **Revocar** la Resolución No. IEPI_2015_RS_007154 emitida por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial el 04 de noviembre de 2015, notificada el 06 del mismo mes y año; que concedió el registro del signo ALIPAY a favor de MOELLER, GÓMEZ-LINCE & CIA. LTDA.

Av. República 396 y Diego de
Almagro - Edificio FORUM 300 Planta Baja,
Mezzanine, Piso 1, Piso 3, Piso 5 y Piso 8
Telf.: (593) 3-940000 / 3940001 / 3940002,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 /3940010
info@iepi.gob.ec

3. **Negar** el registro del signo denominativo ALIPAY, solicitado por MOELLER, GÓMEZ-LINCE & CIA. LTDA., mediante solicitud No. IEPI-2015-8788 presentada el 09 de marzo de 2015, para proteger los de la clase internacional No. 35 detallados en la solicitud. De existir un título de registro sobre la mencionada marca, el mismo quedará sin efecto jurídico.

4. **Devolver** el expediente una vez que esta Resolución cause estado, para los fines legales pertinentes.

5. **Se remite atenta comisión al funcionario encargado de la Subdirección del IEPI en la ciudad de Guayaquil**, para que proceda a notificar en la siguiente dirección: **Av. 09 de octubre No. 1911 y Los Ríos, Piso 8, Edificio FINANSUER, Guayaquil - Ecuador**.

6. El presente acto administrativo es susceptible de los recursos establecidos en el artículo 597 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación. **NOTIFÍQUESE.-**

Dr. Oscar David Reyes Celi
PRESIDENTE
VOCAL PRINCIPAL PONENTE

Abg. Margarita Gualotuña Cruz
VOCAL PRINCIPAL

Abg. Juan José Arias Delgado
VOCAL PRINCIPAL

07 FEB 2018

En Quito D.M., a los , notifiqué con la Resolución que antecede a **ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED,** en la dirección: **Av. 12 de octubre N24-528 y Cordero, Edificio World Trade Center, piso 12, Quito - Ecuador**; y, a **MOELLER, GOMEZ-LINCE & CIA. LTDA., mediante comisión al funcionario encargado de la Subdirección del IEPI en la ciudad de Guayaquil**, para que proceda a notificar en la casilla IEPI-GUAYAQUIL No.: 55. **Notifíquese.-**

Abg. Priscila Escudero Andino
SECRETARIA DE LA PRIMERA SALA

Av. República 396 y Diego de Almagro - Edificio FORUM 300 Planta Baja, Mezzanine, Piso 1, Piso 3, Piso 5 y Piso 8
Telf.: (593) 3-940000 / 3940001 / 3940002,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 /3940010
info@iepi.gob.ec

ANEXO F: Resoluciones al recurso de reposición

Instituto Ecuatoriano de la **Propiedad Intelectual**

INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI - COMITÉ DE PROPIEDAD INTELECTUAL - PRIMERA SALA

Trámite No. 13-4575-RA-1S-RR-2015 **Signo Distintivo: OPTICAN Y DISEÑO**

Resolución No. 191 – 2017 - CPI - 1S

AGRIPAC S.A.

En la ciudad de Quito, D.M., a los 28 días del mes de abril del año dos mil diecisiete, a las once horas cincuenta minutos (11h50). Se constituye la Primera Sala del Comité de Propiedad Intelectual con tres Vocales Principales, dos de ellos nombrados mediante Resolución del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual No. 006-2014 del 22 de octubre de 2014; y, el tercero nombrado mediante Resolución del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual No. 005-2015-CD-IEPI del 28 de diciembre de 2015, quedando debidamente conformada por los Vocales que suscriben, de conformidad con la Resolución No. 109-2015-DE-IEPI, de 23 de noviembre de 2015, que dispuso la reorganización de las Salas que conforman el Comité de Propiedad Intelectual. En el Recurso de Reposición No. 13-4575-RA-1S-RR-2015, interpuesto contra la Resolución No. 107-2015-CPI-1S, emitida por la Primera Sala del Comité de Propiedad Intelectual, el 19 de febrero de 2015, notificada el 21 del mismo mes y año, en el recurso de apelación No. 13-4575-RA-1S, interpuesto en el trámite de solicitud de registro de la marca OPTICAN, certificado de presentación No. IEPI-UIO-PI-SD-2011-8950-RE, clase internacional No. 05, presentada por AGRIPAC S.A., el 25 de agosto de 2011, siendo el momento procesal para resolver, la presente Sala dispone:

1) Agréguese al expediente el escrito presentado por AGRIPAC S.A., el 04 de octubre 2016, las alegaciones que en defensa de sus derechos se presentan, serán tomadas en cuenta al momento de resolver (fs. 74 a 75 vta.).

VISTOS:

1. El 25 de agosto de 2011, AGRIPAC S.A. solicitó el registro del signo mixto OPTICAN Y DISEÑO, para identificar productos de la clase internacional número 05, que a continuación se describen: "*Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas*". A este trámite se asignó el número IEPI-UIO-PI-SD-2011-8950-RE. (fs. 1 - 10).

2. El 14 de noviembre de 2012, BIOALIMENTAR CIA. LTDA. presentó oposición a la solicitud de registro de la marca OPTICAN Y DISEÑO, en base a los siguientes

argumentos: a) Que es legítimo titular de la marca OPTIMAL MÁS DISEÑO DE ETIQUETA, registro No. 3943-11, para identificar los productos de la clase internacional No. 16; b) Que los signos enfrentados son idénticos, ya que el signo solicitado por AGRIPAC S.A., reproduce parcialmente la marca de propiedad de BIOALIMENTAR CIA. LTDA.; c) Que existe posibilidad de confusión ideológica, lo que produce que el signo solicitado sea irregistrable. (fs. 11 - 15).

3. El 15 de noviembre de 2012, ESPECIALIDADES OFTALMOLÓGICAS S.A. presentó oposición andina a la solicitud de registro de la marca OPTICAN Y DISEÑO, sobre la base del registro en Colombia de la marca OPTICAM, clase internacional No. 05, argumentado en lo principal: a) Falta de distintividad del signo solicitado; b) Extrema similitud entre los signos enfrentados; c) Identidad entre las clases internacionales que identifican los signos enfrentados; d) Confusión y asociación en el público consumidor. (fs. 16 - 19).

4. El 27 de marzo de 2012, AGRIPAC S.A. limitó la protección de los productos detallados en la solicitud a: "*Productos veterinarios, higiénicos y sanitarios para uso médico, sustancias dietéticas para uso médico*". (f. 33).

5. El 22 de agosto de 2012, ESPECIALIDADES OFTALMOLÓGICAS S.A. desistió de la oposición presentada en contra del registro de la marca OPTICAN Y DISEÑO. (f. 36).

6. Mediante Resolución No. 1104699 de 22 de octubre de 2012, debidamente notificada el 31 del mismo mes y año, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial resolvió: "***1.- Aceptar*** *el desistimiento de la oposición presentada por ESPECIALIDADES OFTALMOLÓGICAS S.A.;* ***2.- Rechazar*** *la oposición planteada por BIOALIMENTAR CIA. LTDA.;* ***3.- Ordenar*** *el archivo del expediente.*", en base a los siguiente argumentos:

> a) Que comparados los signos OPTIMAL MÁS DISEÑO DE ETIQUETA Y OPTICAN Y DISEÑO, se advierte una evidente disparidad entre ellas, porque cada signo tiene claros elementos provistos de una significativa carga diferencial, decisivos en su convivencia pacífica en el mercado.
> b) Que realizado el examen de registrabilidad correspondiente, se pudo verificar la existencia del signo registrado OPTICAN Y DISEÑO, de propiedad de LABORATORIO CHILE S.A., para identificar los productos de la clase internacional No. 5.
> c) Que comparados los signos mencionados, se determina que existen semejanzas gráficas, visuales y fonético-auditivas capaces de producir confusión en el público consumidor, dada la reproducción total del elemento denominativo registrado en el posteriormente solicitado.
> d) Que los signos enfrentados protegen productos similares que comparten los mismos canales de distribución y se ofrecen a la misma clientela, por lo que el riesgo de confusión es mayor. (fs. 40 - 41).

7. El 20 de noviembre de 2012, AGRIPAC S.A. presentó Recurso de Apelación, en contra de la Resolución No. 1104699 de 22 de octubre de 2012, notificada el 31 del mismo mes y año, mediante la cual, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial negó de oficio el registro de la marca de productos OPTICAN Y DISEÑO, argumentando en lo principal:

a) Que la resolución recurrida contiene errores de hecho y derecho que deben ser enmendados por esta Sala.
b) Que las empresas enfrentadas no son competidoras entre sí, pues cada una tiene un segmento diferenciado, medicinas y alimentos para mascotas.
c) Que la resolución recurrida debió reconocer la primacía del elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, elementos decisivos para el cotejo marcario.
d) Que no se tomó en cuenta la exclusión de productos realizada por el recurrente, el 27 de marzo de 2002. (fs. 42 - 44).

8. Mediante providencia emitida el 12 de marzo de 2013, debidamente notificada el 18 del mismo mes y año, la Primera Sala del Comité de Propiedad Intelectual avocó conocimiento del recurso de apelación interpuesto por AGRIPAC S.A. concedió el término de 20 días para que las partes hagan valer sus derechos y presenten pruebas. (f. 46).

9. El 02 de abril de 2013, AGRIPAC S.A. presentó un escrito de prueba, solicitando que se tome a su favor el escrito de limitación presentado el 27 de marzo de 2012 y las impresiones de su página web, en las que se puede evidenciar la clase de producto que comercializa el recurrente así como los canales de distribución en los que comercializa dichos productos. (fs. 47 - 51).

10. Mediante providencia emitida el 02 de mayo de mayo de 2013, debidamente notificada el 03 del mismo mes y año, el Comité de Propiedad Intelectual dio por concluido el término de prueba; se prescindió de la diligencia de audiencia, toda vez que obran del expediente suficientes elementos de juicio; y, se concedió el término de cinco días para presentar alegatos o informes en derecho, concluido el mismo se dispuso que pasen los autos para resolver. (f. 52).

11. El 10 de mayo de 2012, AGRIPAC S.A. presentó alegato en derecho, ratificándose en los fundamentos de hecho y derecho señalados a lo largo del proceso. (fs. 53 - 55).

12. Mediante Resolución No. 107-2015-CPI-1S de 19 de febrero de 2015, debidamente notificada el 21 del mismo mes y año, la Primera Sala del Comité de Propiedad Intelectual resolvió: "***1.- Rechazar*** *el Recurso de Apelación interpuesto por AGRIPAC S.A.* ***2.- Ratificar****, en todas y cada una de las partes de la Resolución No. 1104699, emitida el 22 de octubre de 2012, notificada el 31 del mismo mes y año;* ***3.- Negar de oficio*** *el registro de la marca OPTICAN Y DISEÑO, solicitado por AGRIPAC S.A.; (...)"*, en base a los siguiente argumentos:

a) El elemento gráfico de la marca solicitada, si bien tiene elementos característicos que le otorgan cierto grado de distintividad, no es menos cierto que aquel elemento que el usuario utiliza para adquirir el producto que requiere, es el denominativo, en tal virtud, esta Sala determina que el elemento compuesto por la palabra OPTICAN es el predominante, dada la necesidad del usuario consumidor de requerir el producto a través de la pronunciación del signo que busca el registro.
b) Existen evidentes similitudes gráfico-visuales y fonético-auditivas entre los signos en conflicto.

c) La marca previamente registrada protege los productos pertenecientes a la clase internacional No. 5: "*Productos farmacéuticos, sustancias minerales para uso médico, preparaciones químicas para uso médico, preparaciones químicas para uso médico o farmacéuticas.*"; mientras que el solicitante solicita el registro de la marca para identificar los siguientes productos: "Productos veterinarios, **higiénicos y sanitarios para uso médico, sustancias dietéticas para uso médico**".
d) Concurrencia de riesgo de confusión o asociación en el consumidor, por lo que resulta procedente la aplicación de la causal de irregistrabilidad establecida en el literal b) del artículo 136 de la Decisión 486. (fs. 56 - 61).

13. El 09 de marzo de 2015, AGRIPAC S.A. presentó Recurso de Reposición, en contra de la Resolución No. 107-2015-CPI-1S de 19 de febrero de 2015, notificada el 21 del mismo mes y año, mediante la cual, la Primera Sala del Comité de Propiedad Intelectual rechazó el recurso de apelación presentado por AGRIPAC S.A., ratificó el contenido de la resolución impugnada y negó de oficio el registro de la marca de productos OPTICAN Y DISEÑO, argumentando en lo principal:

a) OPTICAN es un signo que cumple con los requisitos de registrabilidad determinados en la normativa nacional y andina, además, es capaz de diferenciarse por sí mismo de la marca OPTICAN de LABORATORIOS CHILES S.A.
b) En la resolución impugnada, la Autoridad debió reconocer la primacía del elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, siendo este el elemento decisivo para el cotejo.
c) No existe riesgo de confusión entre sus elementos ya que los signos se visualizan y son percibidos de manera distinta.
d) Limita la protección de la marca solicitada a única y exclusivamente: *"Productos veterinarios; sustancias dietéticas para uso veterinario."*.
e) Aplicación el principio de especialidad. Los signos en conflicto no están destinados a proteger productos relacionados. (fs. 62 - 65).

14. El 27 de marzo de 2015, la Primera Sala del Comité de Propiedad Intelectual, mediante providencia notificada el 30 del mismo mes y año, avocó conocimiento del Recurso de Reposición interpuesto por AGRIPAC S.A., lo admitió a trámite y concedió al recurrente el término de 10 días para que presente pruebas conexas con las presentadas o que no pudieron estar disponibles al momento de la tramitación de la instancia anterior. (f. 66 – 66 vta.).

15. El 22 de septiembre de 2016, la Primera Sala del Comité de Propiedad Intelectual, mediante providencia notificada el 27 del mismo mes y año, una vez concluido el término de prueba, prescindió de la diligencia de Audiencia y concedió el término de cinco días para que las partes presenten alegatos finales o informes en derecho, concluido el antedicho período pasen autos para resolver. (f. 73).

16. El 04 de octubre de 2016, AGRIPAC S.A. presentó alegaciones finales, ratificando los fundamentos de hecho y de derecho esgrimidos a lo largo del presente procedimiento administrativo. (f. 74 – 75 vta.).

17. El 09 de diciembre de 2016, en el Suplemento del Registro Oficial No. 899, se publicó el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e

Innovación, normativa que debe ser tomada en cuenta para la emisión del presente acto administrativo.

Con tales antecedentes, para resolver el presente recurso de reposición, esta Sala **CONSIDERA:**

PRIMERO: Esta Sala es competente para resolver el presente recurso de reposición según la Disposición Transitoria Tercera, inciso tercero del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación – COESC–, en concordancia con el artículo 174 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva (ERJAFE) y que, por haber sido presentado dentro de término legal, fue aceptado a trámite.

SEGUNDO: Una vez revisado el procedimiento, se determina que la recurrente ejerció ampliamente su derecho constitucional a la defensa. En consecuencia, no se han producido omisiones de solemnidades sustanciales ni vicios que puedan afectar de nulidad al trámite del presente Recurso, por lo que se lo declara válido.

TERCERO: La naturaleza del Recurso de Reposición mira rectificar una decisión por parte del órgano que la emitió, en este caso, AGRIPAC S.A. pretende que el Comité de Propiedad Intelectual modifique y revoque su Resolución No. 107-2015-CPI-1S, emitida el 19 de febrero de 2015, con la que rechazó el Recurso de Apelación interpuesto por el mismo en contra de la Resolución No. 1104699 de 22 de octubre de 2012, ratificó el contenido de la antedicha resolución, y, negó de oficio el registro de la marca OPTICAN Y DISEÑO.

Respecto al recurso de reposición, consideramos preciso señalar la correspondiente doctrina, defendida por el profesor Agustín Gordillo, quien en el capítulo IX de su obra Tratado de Derecho Administrativo, señala:

> *"... debe "dudarse seriamente de la eficacia de este recurso que en la práctica es difícil que prospere. Habitualmente la Administración, al dictar el acto recurrido, tenía ya todos los elementos de juicio. Si adopta una decisión lo lógico es que la mantenga, **a no ser que excepcionalmente se le aporten nuevos elementos, a la vista de los cuales resuelva rectificar lo decidido**." El mismo autor citado no coincide con quienes expresan que este recurso es una especie de acto de "conciliación." Es que hay, en todo el mundo y desde hace siglos, una inveterada tradición a mantenerse en lo resuelto. Es probablemente algo insito a la naturaleza del hombre la resistencia al cambio de lo resuelto por uno mismo.*
> *Si lo que se busca es la revocación del acto, no tiene mucho sentido pedírselo a la propia autoridad que lo emitió, a menos que se piense que ha podido no advertir un mero error de apreciación. Si lo que se pide es la reforma o sustitución del acto, una modificación en la graduación de la pena, una diferente calificación jurídica de la conducta, etc., allí puede justificarse pedirlo primero a la propia autoridad que lo emitió." (Énfasis añadido).*

Analizado el contenido del recurso de reposición interpuesto, se desprende que ha habido algunos cambios respecto a la situación jurídica existente al momento en que se resolvió el recurso de apelación referido anteriormente –nueva restricción a la cobertura de los productos que el signo solicitado pretende amparar-, por lo tanto, existen elementos adicionales sucintos que entrañan un análisis pormenorizado por parte de esta Sala.

Por lo anterior, esta Sala considera necesario hacer énfasis respecto a ciertos puntos con el fin de formar su propia voluntad administrativa respecto al presente procedimiento administrativo.

CUARTO.- 4.1. En este orden de las cosas, esta Sala recuerda que de acuerdo con el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, la marca se define como todo signo susceptible de ser representado gráficamente, y capaz de distinguir productos o servicios en el mercado, esto es, que posea capacidad distintiva, tanto intrínseca –idoneidad para identificar los productos que pretende proteger-, como extrínseca –que no se asimile a marcas registradas previamente, de forma que afecte derechos de exclusividad adquiridos-. Solo cumpliendo con tales presupuestos, un signo podrá ser amparado por el sistema de marcas, debido a que de esta manera podrá coadyuvar a una competencia comercial clara y leal en beneficio de la colectividad, lo que es ratificado por nuestra normativa comunitaria y nacional (Art. 134 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina y 194 de la Ley de Propiedad Intelectual).

Al referirse a la distintividad, el tratadista Jorge Otamendi expresa:

> *"(...) la verdadera y única función esencial de la marca es distinguir un producto o servicio de otro (...). La marca permite la distinción entre productos o servicios de una misma especie. Si el signo en cuestión no es apto para distinguir un producto o un servicio de otro, entonces no podrá ser marca en los términos señalados. Es fácil deducir que esta función distintiva es esencial en la marca (...).".*[1]

4.2. En tal virtud, y en base a las consideraciones realizadas previamente, esta Sala considera pertinente centrar su análisis en la capacidad distintiva del signo solicitado frente a signos de terceros que posean un derecho anterior al de la solicitante, en el presente caso, frente a la marca OPTICAN de propiedad de LABORATORIO CHILE S.A.; por lo tanto, será necesario realizar el correspondiente cotejo, en base a las reglas de comparación marcaria elaboradas por la doctrina y adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y en estricto apego a las disposiciones de la normativa comunitaria y nacional.

El examen de comparación requerido se deberá realizar con el fin de determinar si entre el signo solicitado y la marca prioritaria existe identidad o similitud, en los ámbitos gráfico-ortográfico, fonético-auditivo y conceptual-ideológico, conforme los siguientes parámetros establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:

> *"La similitud ortográfica que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.*
> *La similitud fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.*
> *La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los*

---

[1] Otamendi Jorge. Derecho de Marcas, Abeledo Perrot, P. 91.

signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.".[2]

Previo a realizar dicho examen, se debe considerar la naturaleza mixta del signo solicitado, en base a lo señalado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:

"Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado.
La jurisprudencia indica: "La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado" (Proceso 55-IP-2002).[3]

En base a lo anterior, se desprende que el signo mixto OPTICAN Y DISEÑO solicitado para registro, debe ser apreciado en su conjunto, considerando a su elemento denominativo y a su elemento gráfico como uno solo, y, de ser el caso, otorgar protección para ambos elementos en conjunto.

Así, al apreciar al signo solicitado OPTICAN Y DISEÑO, surgen algunas consideraciones a comentarse:

OPTICAN Y DISEÑO



a) El signo solicitado, al ser de naturaleza mixta, se compone de una parte denominativa – compuesta por la palabra OPTICAN- y una parte gráfica.
b) El elemento gráfico del signo en cuestión reproduce la parte denominativo del signo OPTICAN, escrita en letras mayúsculas, con forma de un arco vertical y de color gris, junto a ella, se encuentra un círculo de color azul con una sombre gris en su parte inferior, en cuyo interior se observan dos flechas curvas de

[2] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 110-IP-2012.
[3] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 38-IP-2008.

color blanco, y una silueta de un perro queriendo atrapar un disco volador, ambos de color blanco.

Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, se expone lo que la doctrina y jurisprudencia sugieren, al respecto del elemento predominante en los signos mixtos:

> *"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".*[4] *(Énfasis añadido).*

En base a lo previamente analizado, esta Sala considera que, en el presente caso, obedeciendo a lo citado, el elemento que prevalece es el denominativo, debido a la fuerza expresiva propia de las palabras, y porque su gráfica no tiene elementos sobresalientes o característicos, colores o figuras originales que impliquen su prevalencia sobre el elemento denominativo, además que éste se muestra con un gran tamaño en su gráfica.

Conforme lo anterior, se desvirtúa el argumento presentado por la recurrente, en el sentido en que se debe reconocer primacía al elemento gráfico del signo solicitado, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación.

Por tanto, el cotejo respectivo versaría sobre el signo solicitado OPTICAN (prevaleciendo su denominación) y la marca prioritaria OPTICAN, del cual, indudablemente se desprende su identidad en los ámbitos visual-ortográfico, y fonético-auditivo, debido a que ambos signos se componen por los mismos elementos gramaticales sin presentar ninguna variación.

Al respecto, la doctrina sugiere:

> *"La confundibilidad veda la coexistencia marcaria y no sólo es base suficiente para deducir oposición, sino también para declarar la nulidad de una ya registrada, ordenar el cese de uso de una marca de hecho, y hasta para que se configuren los delitos marcarios. No debe olvidarse que "(...) para cohibir la vigencia del nuevo nombre o marca, basta con que exista posibilidad de confusión con el antiguo, aunque de hecho no se hubiere producido todavía confusión alguna".*[5] *(Énfasis añadido).*

4.3. Adicionalmente, es importante mencionar lo señalado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, dentro del Proceso 122-IP-2012:

---

[4] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 56-IP-2013.

[5] OTAMENDI JORGE, "Derecho de Marcas", Abeledo - Perrot, P. 116

> *"Se aprecia, en consecuencia, que los riesgos de confusión y de asociación requieren de la concurrencia de (a) identidad o similitud de signos, y (b) identidad o similitud de productos o servicios. En tal virtud, el mismo Tribunal ha precisado que:*
> *Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos".*

Así, al haberse comprobado el riesgo de confusión basado en la identidad de los signo enfrentados, es preciso también, analizar los productos que cada signo ampara, a efectos de determinar si se configura o no la similitud confusionista antedicha; sobre este punto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, dentro del proceso No. 13-IP-98, ha mencionado lo siguiente:

> *"Para llegar a determinar la confundibilidad entre dos signos, es necesario concentrar el análisis también entre los productos o servicios que la marca ampara, porque, a excepción de la notoria, protege solamente a los productos dentro de la regla de la "especialidad", esto es, para los productos que han sido solicitados. Si entre estos y los anteriormente solicitados o registrados existe una similitud o identidad, no podría registrarse como marca el nuevo signo en razón de la confundibilidad que puede darse o presentarse."*

Por su parte el tratadista Manuel Pachón, con referencia al principio de la especialidad, sostiene:

> *"La especialidad tiene como finalidad práctica el evitar que una marca registrada en una clase determinada pueda extenderse a productos o servicios de otras clases, limitando la posibilidad de que otros interesados inscriban un registro para otros productos. Esta regla ampara únicamente a los productos para los cuales la marca ha sido registrada dentro de una clase del nomenclátor. La especialidad no va más allá de la protección jurídica de los productos de una misma clase, salvo que dentro de ésta permiten que el público sea inducido a error cuando se trata de conflictos entre dos signos utilizados como marcas: riesgo de confusión entre los signos, y riesgo de confusión entre los productos o servicios distinguidos con la marca...".*[6]

En este sentido, el Principio de Especialidad marcario implica que la protección y uso exclusivo del signo distintivo, se limita a los productos o servicios para los que fue registrado. Para que exista riesgo de confusión no solo las marcas deben ser similares o idénticas, sino también los productos amparados por los signos en conflicto, solo cumpliéndose con esta dualidad normativa podría hablarse de la existencia de similitud confusionista. Sobre el asunto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones explica:

> *"El principio de especialidad se puede enunciar de la siguiente manera: el derecho al uso exclusivo de una marca se circunscribe a los productos y servicios determinados en el registro marcario, los cuales hacen parte de una misma clase de nomenclador. El objetivo de la regla de especialidad consiste en evitar el riesgo de confusión, prohibiendo el registro de marcas que posean denominaciones idénticas o similares a las*

[6] PACHÓN Manuel, SÁNCHEZ AVILA Zoraida, "El Régimen Andino de la Propiedad Industrial, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibañez", Santafé de Bogotá, Colombia, pág. 239-240.

previamente registradas, para amparar productos o servicios también idénticos o similares".[7]

En tal virtud, las marcas no protegen todo el universo de productos o servicios, sino aquellas mercaderías o prestaciones que obran de la solicitud y título de registro, de ser el caso. Así, podrían coexistir en el mercado marcas muy similares registradas en la misma clase internacional, siempre que protejan productos completamente diferentes; por otro lado, no podrían coexistir en el mercado, marcas similares o idénticas que protejan productos competitivamente conexos, aunque hayan sido registradas en clases internacionales diferentes. Al respecto, nuestro Tribunal Comunitario enseña:

"Además de los criterios referidos a la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los criterios relacionados con la conexión competitiva entre los productos o servicios".[8]

Es decir, tienen que cotejarse los productos para los cuales el signo fue solicitado y los productos descritos en el título de registro de la marca prioritaria, para determinar la existencia de una eventual conexión competitiva y confundibilidad entre ellos. Es menester mencionar que el propio Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, determinó los parámetros a considerarse para concluir la existencia de conexión competitiva:

*"**a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor**: Esta regla tiene especial interés en el caso sub judice y ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase. En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega; **b) Canales de comercialización:** Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro. En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud; **c) Similares medios de publicidad:** Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos. Si los mismos productos se difunden por la publicidad general –radio, televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor; **d) Relación o vinculación entre productos:** Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva. En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor; **e) Uso conjunto o complementario de productos:** Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor*

---

7 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 22-IP-2010.
8 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 08-IP-2000.

supondría que los dos productos son del mismo empresario. La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función; ***f) Mismo género de los productos:*** *Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir)".*[9]

Con base en la antedicha cita jurisprudencial, es menester verificar si los productos identificados por lo signos en conflicto, guardan entre sí conexión competitiva. En tal virtud, los productos identificados por los signos en conflicto son los siguientes:
Marca prioritaria OPTICAN de LABORATORIO CHILE S.A.: *"Productos farmacéuticos, sustancias minerales para uso médico, preparaciones químicas para uso médico o farmacéuticas"*
Signo solicitado OPTICAN: *"Productos veterinarios; sustancias dietéticas para uso veterinario."*

Conforme lo anterior, se verifica la conexión competitiva entre los productos protegidos por la marca prioritaria y los que planea amparar el signo solicitado, debido a que ambos se encuentran encasillados en la clase internacional No. 05; su expendio podría realizarse en los mismos establecimientos, tales como farmacias; sus medios de publicidad pueden ser los mismos, por ejemplo, por medio de catálogos de productos farmacéuticos en general; ambos grupos de productos presentan la misma finalidad o buscan un mismo fin que es mejorar la salud, sea de una persona o un animal; puede existir un uso complementario, en tanto un animal requiera consumir productos amparados por la marca prioritaria y, simultáneamente, los productos que el signo solicitado pretende proteger.

Adicional a lo mencionado, esta Sala ha advertido que la protección de la marca registrada previamente, es muy amplia, en el sentido de que los productos que protege, podrían aplicarse también en un ámbito veterinario; es decir, LABORATORIO CHILE S.A. podría posteriormente incursionar en el mercado veterinario, a través de productos farmacéuticos destinado a tal fin o de preparaciones químicas para animales, denominados OPTICAN, lo cual claramente ocasionaría riesgo de confusión o asociación en el público consumidor.

Por lo tanto, la limitación realizada por el recurrente, mediante el escrito de reposición, no es suficiente para otorgar distintividad al signo solicitado, frente a la marca prioritaria, debido a que los productos de ambos signos presentan conexión competitiva.

Conforme lo anterior, se verifica que el público consumidor, al encontrarse frente al signo solicitado y de manera sucesiva, frente a la marca prioritaria, correría riesgo de confusión y asociación, pues su percepción en conjunto generaría la idea de un mismo signo (confusión directa); de productos relacionados entre sí (confusión indirecta); de la existencia de acuerdos comerciales entre las partes (riesgo de asociación) o de un signo que se deriva de otro previamente existente.

---

9 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso No. 114-IP-2003.

QUINTO.- Por todo lo previamente expuesto, esta Sala determina que el signo solicitado OPTICAN se encuentra inmerso en las prohibiciones del artículo 136 letra a) de la citada Decisión y del artículo 196 letra a) de la Ley de Propiedad Intelectual, pues los signos enfrentados son evidentemente similares y también identifican productos similares dentro de la misma clase internacional No. 05, por lo que el riesgo de confusión y asociación entre ellos es indiscutible.

Por todo lo expuesto, tomando en cuenta todas las consideraciones de hecho y de derecho realizadas a lo largo de la presente resolución, la Primera Sala del Comité de Propiedad Intelectual, **RESUELVE:**

1.- **Rechazar** el Recurso de Reposición interpuesto por AGRIPAC S.A.
2.- **Ratificar** la Resolución No. 107-2015-CPI-1S, emitida el 19 de febrero de 2015, por la Primera Sala del Comité de Propiedad Intelectual.
3.- **Negar de oficio** el registro del signo OPTICAN Y DISEÑO, como marca, para identificar: *"Productos veterinarios; sustancias dietéticas para uso veterinario"*, dentro de la clase internacional No. 05, solicitado por AGRIPAC S.A., tramitado bajo el No. IEPI-UIO-PI-SD-2011-8950-RE de 25 de agosto de 2011.

Mgs. Pablo Santiago Cevallos Mena
VOCAL PRINCIPAL PONENTE

Abg. Margarita V. Gualotuña Cruz
VOCAL PRINCIPAL - PRESIDENTA

Dr. Oscar David Reyes Celi
VOCAL PRINCIPAL

En Quito, a los ocho días del mes de mayo de 2017, se notificó a las partes con la Resolución que antecede mediante boletas depositadas en el **casillero IEPI Quito No. 10** a **AGRIPAC S.A. CERTIFICO.-**

Abg. Diana Priscila Escudero
SECRETARIA PRIMERA SALA
COMITÉ DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Instituto Ecuatoriano de la **Propiedad Intelectual**

INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI
COMITÉ DE PROPIEDAD INTELECTUAL - PRIMERA SALA

Trámite No. 09 - 2957 - RA - 1S - RR - 2013 Signo Distintivo: CRECER EN FAMILIA

Resolución: No. : 403 - 2017 - CPI - 1S

PRODUCTOS FAMILIA S.A. / GRUPO EL COMERCIO C.A.
vs.
EDITORIAL UMINASA DEL ECUADOR S.A.

En la ciudad de Quito, D.M., a los veintinueve (29) días del mes de diciembre del año dos mil diecisiete, a las nueve horas con veinte minutos (09h20), se constituye la Primera Sala del Comité de Propiedad Intelectual con tres Vocales Principales, dos de ellos nombrados mediante Resolución del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual No. 006-2014, emitida el 22 de octubre de 2014, publicada en el Registro Oficial No. 404 de 24 de diciembre del mismo año; y, el tercero nombrado mediante Resolución del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual No. 002-2015-CD-IEPI, emitida el 25 de septiembre de 2015 y publicada en el Registro Oficial No. 613, de 22 de octubre de ese mismo año, quedando debidamente conformada por los Vocales que suscriben; y de conformidad con la Resolución No. 031-2017-DE-IEPI, de 8 de noviembre de 2017, que dispuso la reorganización de las Salas que conforman el Comité de Propiedad Intelectual. Dentro del Recurso de Reposición No. 09-2957-RA-1S-RR-2013, interpuesto por PRODUCTOS FAMILIA S.A. y GRUPO EL COMERCIO C.A. contra la Resolución No. 84-2013-CPI-1S de 20 de febrero de 2013, notificada el 21 del mismo mes y año, emitida por el Comité de Propiedad Intelectual, dentro del trámite del registro de la marca CRECER EN FAMILIA, solicitud No. 175742, la presente Sala, siendo el momento procesal oportuno, declara:

1. Se avoca conocimiento del presente recurso de reposición.

2. Agréguese al expediente el escrito presentado el 7 de agosto de 2013, por PRODUCTOS FAMILIA S.A.; declárese legitimada la intervención de la abogada Ángeles Puente, en la audiencia llevada a cabo el 6 de agosto de 2013.

Av. República 396 y Diego de Almagro - Edificio FORUM 300 Planta Baja, Mezzanine, Piso 1, Piso 3, Piso 5 y Piso 8

3. Agréguese al expediente el escrito presentado el 20 de agosto de 2013, por GRUPO EL COMERCIO C.A.; declárese legitimada la intervención de los abogados Rodrigo Andrade y Maricruz Cepeda, en la audiencia llevada a cabo el 6 de agosto de 2013; las alegaciones planteadas serán consideradas.

De conformidad con lo prescrito por el artículo 182 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva (ERJAFE), se dispone y da por cumplido el paso de autos para resolver.

VISTOS:

1. El 22 de septiembre de 2006, EDITORIAL UMINASA DEL ECUADOR S.A. presentó solicitud de registro del signo CRECER EN FAMILIA, para proteger los productos de la clase internacional No. 16. (Fojas 1 - 3).

2. El 04 de enero de 2007, KIMBERLY CLARK WORLDWIDE, INC., presentó oposición contra la solicitud de registro del signo CRECER EN FAMILIA, con base en el registro de la marca FAMILIA, que identifica los productos de la clase internacional No. 16. (Fojas 4 - 15).

3. El 11 de enero de 2007, EL COMERCIO C.A., presentó oposición contra la solicitud de registro del signo CRECER EN FAMILIA, con base en el registro de la marca FAMILIA Y DISEÑO. (Fojas 16 - 18).

4. El 12 de enero de 2007, PRODUCTOS FAMILIA S.A., presentó oposición contra la solicitud de registro del signo CRECER EN FAMILIA, con base en el registro de la marca FAMILIA Y DISEÑO, que identifica los productos de la clase internacional No. 16. (Fojas 19 - 61).

5. El 18 de abril de 2007, KIMBERLY CLARK WORLDWIDE INC., presentó escrito de prueba con la finalidad de corroborar la veracidad de sus dichos y alegaciones. (Fojas 65 - 66).

6. El 19 de abril de 2007, PRODUCTOS FAMILIA S.A. solicitó que se reproduzca el material que consta en el proceso No. 142159-04-ZRL, de diligencia notarial de la página web www.dinero.com; que se reproduzca el material probatorio que consta en el proceso No. 05-732-AC, que consta de declaración juramentada de la representante legal de PRODUCTOS FAMILIA S.A., varios oficios y certificados, originales de publicidad y revistas, y la diligencia de exhibición y reproducción de dos discos compactos que contienen los comerciales de la marca FAMILIA. (Fojas 67 - 91).

Av. República 396 y Diego de
Almagro - Edificio FORUM 300 Planta Baja,
Mezzanine, Piso 1, Piso 3, Piso 5 y Piso 8

7. El 19 de abril de 2007, EL COMERCIO C.A. presentó material que consiste en ejemplares de la revista "FAMILIA", certificación de EL COMERCIO C.A. sobre reconocimiento de la marca FAMILIA y copia del título de registro de la marca. (Fojas 92 - 123).

8. Mediante Resolución No. 97596 de 22 de mayo de 2009, notificada el 26 del mismo mes y año, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, resolvió rechazar la oposición presentada por PRODUCTOS FAMILIA S.A., EL COMERCIO C.A. y KIMBERLY CLARK WORLDWIDE, INC.; y conceder el registro del signo CRECER EN FAMILIA, solicitado por EDITORIAL UMINASA DEL ECUADOR S.A. (Fojas 128 - 129).

9. El 15 de junio de 2009, PRODUCTOS FAMILIA S.A. presentó Recurso de Apelación contra la Resolución No. 97596 de 22 de mayo de 2009, notificada el 26 del mismo mes y año, dentro del trámite de registro de la marca CRECER EN FAMILIA. (Fojas 130 - 136).

10. El 16 de junio de 2009, GRUPO EL COMERCIO C.A. presentó Recurso de Apelación contra la Resolución No. 97596 de 22 de mayo de 2009, notificada el 26 del mismo mes y año, dentro del trámite de registro de la marca CRECER EN FAMILIA. (Fojas 137 - 139).

11. Mediante providencia de 03 de septiembre de 2009, debidamente notificada el 07 del mismo mes y año, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, calificó la temporalidad de los Recursos de Apelación, remitiendo el expediente al Comité de Propiedad Intelectual para su análisis y posterior resolución.

12. El 30 de julio de 2010, la Primera Sala del Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales, avocó conocimiento de los Recursos de Apelación, acumulo autos y concedió a las partes el término de veinte días para que presenten evidencias y alegaciones. (Foja 141).

13. El 20 de agosto de 2010, GRUPO EL COMERCIO C.A., presentó material que consiste en ejemplares de la revista FAMILIA, certificado actualizado de EL COMERCIO C.A. y copia del certificado de registro de la marca y cambio de nombre de titular a favor de GRUPO EL COMERCIO C.A. (Fojas 142 - 174).

14. Mediante providencia de 27 de septiembre de 2011, debidamente notificada el mismo día, mes y año, la Primera Sala del Comité de Propiedad Intelectual, al considerar que no obran del expediente suficientes elementos para resolver, señaló día y hora para la Audiencia, diligencia que se llevó a cabo el 14 de octubre de 2011. (Fojas 176 - 177).

Av. República 396 y Diego de
Almagro - Edificio FORUM 300 Planta Baja,
Mezzanine, Piso 1, Piso 3, Piso 5 y Piso 8

15. Mediante Resolución No. 84-2013-CPI-1S de 20 de febrero de 2013, notificada el 21 del mismo mes y año, el Comité de Propiedad Intelectual resolvió rechazar los recursos de apelación interpuestos por PRODUCTOS FAMILIA S.A. y GRUPO EL COMERCIO C.A., y ratificar la resolución impugnada. Los principales argumentos de la oficina competente fueron los siguientes: a) Inexistencia de notoriedad; b) Inexistencia de similitud confusionista; c) Coexistencia marcaria; d) Aplicación del Principio de Autonomía e Independencia. (Fojas 181 - 186).

16. El 13 de marzo de 2013, PRODUCTOS FAMILIA S.A. presentó Recurso de Reposición contra la Resolución emitida por el Comité de Propiedad Intelectual No. 84-2013-CPI-1S de 20 de febrero de 2013, notificada el 21 del mismo mes y año, argumentando: a) El término FAMILIA no es de uso común, sería común para productos de impresión, periódicos, revistas, artículos de encuadernación y mas no para los productos que PRODUCTOS FAMILIA S.A. comercializa; b) notoriedad de la marca FAMILIA, no se consideró el material presentado el 19 de abril de 2007; c) titularidad de una familia marcaria; d) extrema similitud entre los signos en conflicto. (Fojas 187 - 193).

17. El 13 de marzo de 2013, GRUPO EL COMERCIO C.A. presentó Recurso de Reposición contra la Resolución emitida por el Comité de Propiedad Intelectual No. 84-2013-CPI-1S de 20 de febrero de 2013, notificada el 21 del mismo mes y año, argumentando: a) Errónea motivación de la resolución, la palabra FAMILIA es la denominación notoria que ha sido imitada, existen varias solicitudes que pretenden crear una familia marcaria: CRECER EN FAMILIA, SER FAMILIA, EDUCAR EN FAMILIA; b) Existen actos administrativos que negaron el registro de las marcas CRECER EN FAMILIA, clases 41 y 38; c) Falta de protección de la marca registrada, asociación entre los signos; d) Se ha probado la notoriedad. (Fojas 194 - 197).

18. Mediante providencia de 18 de abril de 2013, notificada el 19 del mismo mes y año, la Primera Sala del Comité de Propiedad Intelectual avocó conocimiento del Recurso de Reposición, concediendo el término de diez días para que las partes hagan valer sus derechos y se presenten pruebas. (Foja 198).

19. El 03 de mayo de 2013, GRUPO EL COMERCIO C.A. presentó escrito de prueba y adjuntó copia simple de una impresión de su página web y una copia del certificado de registro. (Fojas 202 - 206).

20. El 06 de agosto de 2013, se celebró diligencia de audiencia, según consta del acta de misma fecha y PRODUCTOS FAMILIA S.A., presentó declaraciones juradas, certificaciones y varias copias de publicaciones relacionadas con la marca y copias certificadas de registros marcarios. (Fojas 212 - 456).

Av. República 396 y Diego de Almagro - Edificio FORUM 300 Planta Baja, Mezzanine, Piso 1, Piso 3, Piso 5 y Piso 8

Con tales antecedentes, para resolver esta Sala **CONSIDERA:**

PRIMERO.- De conformidad con el artículo 173 de la Constitución de la República, los actos administrativos pueden ser impugnados en la vía administrativa, como ante los correspondientes órganos de la Función Judicial. El artículo 365 de la Ley de Propiedad Intelectual, atribuye al Comité de Propiedad Intelectual la facultad de tramitar y resolver los recursos de apelación que se interpongan contra las resoluciones propias y en atención a lo dispuesto en la Disposición Transitoria Tercera del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, esta Sala se declara competente en razón a grado, materia, territorio y tiempo para conocer y resolver el recurso propuesto.

SEGUNDO.- No se han producido omisiones de solemnidades sustanciales ni vicios que puedan afectar de nulidad al trámite del presente Recurso de Reposición, por lo que se lo declara válido.

TERCERO.- La naturaleza del recurso de reposición consiste en el requerimiento formal que se realiza ante el mismo órgano administrativo que emitió un acto determinado, a fin de que lo rectifique. En el presente caso, las empresas recurrentes pretenden que le Comité de Propiedad Intelectual modifique su resolución con la que se ratificó el acto de concesión de la marca CRECER EN FAMILIA, para identificar los productos de la clase internacional No. 16, a favor de EDITORIAL UMINASA DEL ECUADOR S.A.

CUARTO.- Respecto a la notoriedad alegada por la recurrente a lo largo del procedimiento administrativo, el artículo 224 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina señala:

> *"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".*

El Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena enseña:

> *"La notoriedad es un status, un elevado grado de aceptación y reconocimiento por parte del público, alcanzado por un signo como consecuencia de su función de distinguir determinado tipo de bienes o servicios como fabricados o prestados por una persona en particular"*[1] y especialmente, en referencia a la marca notoria que: *"Es la que goza de difusión, o sea la que es conocida por los consumidores de la clase de producto o servicio de que se trate. Esta notoriedad es fenómeno relativo*

[1] Tribunal Andino de Justicia, Proceso 59-IP-2000.

Av. República 396 y Diego de
Almagro - Edificio FORUM 300 Planta Baja,
Mezzanine, Piso 1, Piso 3, Piso 5 y Piso 8

y dinámico, según sea el grado de difusión o de reconocimiento de la marca entre el correspondiente grupo de consumidores"[2]

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, dentro del Proceso 08-IP-1995, indicó:

"La protección a la marca notoria, le otorga otros derechos que no los tienen las marcas comunes, pero esto no significa que la notoriedad surja de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que precisamente han dado a esa marca esa característica".

La carga de la prueba de la marca notoria corresponde a quien la alega o controvierte la legalidad de un acto administrativo que concede una marca, impugna o alega tanto en la fase administrativa de registro o en la etapa judicial de impugnación sobre la validez del acto.

En el presente caso, tanto PRODUCTOS FAMILIA S.A., como GRUPO EL COMERCIO C.A., alegaron que sus marcas FAMILIA son notoriamente conocidas y por tanto merecen un grado de protección adicional. Una vez revisado el expediente, esta Sala verificó que PRODUCTOS FAMILIA S.A., a fin de probar la notoriedad de sus marcas, aportó la siguiente documentación:

- Declaración jurada de uso donde se habilitan certificados:
- Certificados de inversión en la marca FAMILIA.
- Estudios de mercado que muestran el reconocimiento de dicha marca.
- Declaración jurada sobre registros marcarios en Colombia.
- Varias copias simples de publicaciones relacionadas con la marca y copias certificadas de registros marcarios.
- Material que consta dentro de los procesos No. 142159-04-ZRL, de diligencia notarial de la página web www.dinero.com; y material probatorio que consta en el proceso No. 05-732-AC (coincidente con el aportado).

De otra parte, GRUPO EL COMERCIO C.A., para el mismo fin, presentó lo siguiente:

- Certificado emitido por la administración de EL COMERCIO sobre extensión de uso y reconocimiento de la marca FAMILIA.
- Ejemplares antiguos y actuales de la revista FAMILIA.
- Copia del título de registro de la marca FAMILIA, clase internacional No. 16. (216 a 456).

[2] Tribunal Andino de Justicia, Proceso 01-IP-1987.

Av. República 396 y Diego de
Almagro - Edificio FORUM 300 Planta Baja,
Mezzanine, Piso 1, Piso 3, Piso 5 y Piso 8

Se debe destacar que **la notoriedad es un hecho dinámico, cambiante en el tiempo**; así lo que fue notorio en el pasado puede dejar de serlo actualmente, siendo obligación del titular de la marca notoria, aportar documentación con la que avale la notoriedad de sus signos al momento en que se desea alegar dicha categorización y en la actualidad. Remitiéndonos al material probatorio que obra de autos, la Sala ha determinado que si bien los signos de los recurrentes podrían haber gozado de notoriedad entre los años 2006 y 2013, no es menos cierto que no existe documentación que avale dicha categorización en la actualidad, por lo que la Sala no puede declarar la notoriedad de las marcas de los otrora opositores, sino obra del expediente material probatorio idóneo, vinculante a la presente fecha, no siendo procedente que los recurrentes puedan beneficiarse del régimen de protección especial que rige para marcas notoriamente conocidas. Sobre el asunto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina explica:

> *"**Lo que fue notorio en el pasado puede dejar de serlo en el futuro**; o, inversamente, lo que no tuvo el grado de notoriedad en un momento, podría adquirirlo en el futuro. La relatividad del conocimiento notorio de la marca promueve la necesidad para la oficina nacional competente o la autoridad judicial respectiva, de determinar en qué momento la marca notoriamente conocida debe tener tal calidad con el objeto de impugnar con ella un registro o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una en violación de los literales d) y e) del artículo 83 de la Decisión 344"*[3]

Además, es importante mencionar que la notoriedad no es *persé* una autorización para negar o conceder signos distintivos, es obligación de la oficina nacional competente analizar cada caso en particular para emitir una resolución motivada. Así, el artículo Art. 136 letra h) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, establece como prohibición relativa de un registro que:

> *"Art. 136.- Protección de derechos de terceros.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: "(...) h) Constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, **de un signo distintivo notoriamente conocido** cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, **cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios"***

De la revisión del texto de esta norma podemos concluir que la calidad de notoria de una marca no le da una protección **absoluta** que impida que cualquier signo, que sea similar o

[3] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 20-IP-1997.

Av. República 396 y Diego de Almagro - Edificio FORUM 300 Planta Baja, Mezzanine, Piso 1, Piso 3, Piso 5 y Piso 8

semejante, deba ser negado para su registro, ni dentro de la misma clase internacional ni fuera de ella. Esto queda claro, pues la norma señala que no podrá registrarse un signo que constituya una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuando su uso fuese susceptible de:

a) Causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios;

b) Un aprovechamiento injusto del prestigio del signo notorio; o,

c) La dilución de la fuerza distintiva del signo notorio o de su valor comercial publicitario.

En este sentido, la Autoridad administrativa competente, previo otorgar la protección al signo notorio, consistente en evitar la entrada en el mercado de una denominación que pudiera atentar contra éste y hacer efectiva dicha protección, debe analizar si el registro del nuevo signo causaría una de estas situaciones para los efectos de que se verifique la prohibición legal respectiva. Caso contrario, bien podría aceptarse el registro de una marca que no atenta contra el signo opositor notoriamente conocido en base a lo analizado.

Es decir, se debe verificar si los signos son confundibles, independientemente de la notoriedad de la marca en la que se fundamentó la impugnación. Utilizando la analogía al caso que nos ocupa, coexisten en el mercado marcas que podrían ser consideradas como notorias; entre ellas, PUMA (clase internacional No. 25) y PUMA (clase internacional No. 37); empero, en virtud de su inconfundibilidad por causa de la especialidad, su convivencia pacífica no ha sido puesta en discusión, pues y aunque la notoriedad es una excepción al Principio de Especialidad, es poco probable que un consumidor confunda un signo con otro.

QUINTO.- Además de lo expuesto, previa la verificación de registrabilidad, es menester mencionar que la Primera Sala del Comité de Propiedad Intelectual, fundamentó el acto administrativo impugnado, en la utilización común de la palabra FAMILIA, desde que el antedicho vocablo se encuentran presente en otras marcas que coexisten pacíficamente sin causar confusión, por lo que mal se podría impedir el registro de la marca CRECER EN FAMILIA. Sobre los términos usuales, la doctrina especializada ha puntualizado:

> *"(...) las que se imponen a un producto, de tal manera que, si ellas pudieran ser apropiadas como marcas por un productor, sus competidores para designar sus productos no podrían más servirse del único término conocido y comprendido por el público"*[4]

[4] ROUBIER, P., Le droit transitoire (Les conflits de lois dans le temps), T. II, P. 576.

Av. República 396 y Diego de
Almagro - Edificio FORUM 300 Planta Baja,
Mezzanine, Piso 1, Piso 3, Piso 5 y Piso 8

En el mismo sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, dentro del proceso No. 98-IP-2012, explicó:

> *"La exclusividad del uso, que confiere el derecho obtenido a través del registro de marcas, descarta que partículas o palabras, prefijos o sufijos, comunes, necesarios o usuales que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular marcario, porque al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando, hacerlo constituirá el monopolio del uso de partículas necesarias en beneficio de unos pocos".* (Resaltado fuera de texto).

Sobre la consecuencia frente a terceros de marcas que contienen elementos de uso común, el Tribunal dentro del proceso No. 103-IP-2003, ha establecido:

> *"El titular de una marca provista de un elemento de carácter genérico, o de uso común, o evocativo de una cualidad del producto, o que se ha tornado banal por el crecido número de registros marcarios que lo contienen, no puede impedir su inclusión en signos de terceros, por ser inapropiable en exclusiva, ni puede fundamentar en ese único hecho el riesgo de confusión entre los signos en disputa".*

Conforme lo señalan las fuentes citadas, un término deviene en usual cuando es comúnmente utilizado por los productores o titulares marcarios para designar sus productos o servicios; en el presente caso, una vez revisada la base de datos institucional, se pudo verificar que la inmensa mayoría de las marcas que, estructuralmente, utilizan el vocablo FAMILIA, pertenecen a uno de los recurrentes, PRODUCTOS FAMILIA S.A., por lo que no puede argüirse la existencia de más de seis titulares respecto de esta palabra en la clase internacional No. 16.

De tal forma que, sin perjuicio de que los recurrentes no gozan de exclusividad en el sector específico del mercado sobre la conjunción fonética "FAMILIA", no se puede considerar que la antedicha palabra sea usual, pues el término antes descrito no constituye el vocablo por el cual los concurrentes pueden identificar el producto (ni mucho menos la única forma conocida por el público para designar el mismo), tampoco son banales por cuanto el número de titulares que los incluyen en sus conjuntos marcarios es muy reducido. Respecto a la coexistencia y confundibilidad, la doctrina ha señalado lo siguiente:

> *"La confundibilidad veda la coexistencia marcaria y no sólo es base suficiente para deducir oposición, sino también para declarar la nulidad de una ya registrada, ordenar el cese de uso de una marca de hecho, y hasta para que se configuren los delitos marcarios. No debe olvidarse que "...para cohibir la vigencia del nuevo*

Av. República 396 y Diego de
Almagro - Edificio FORUM 300 Planta Baja,
Mezzanine, Piso 1, Piso 3, Piso 5 y Piso 8

nombre o marca, basta con que exista posibilidad de confusión con el antiguo, aunque de hecho no se hubiere producido todavía confusión alguna".[5]

En tal virtud, esta Sala no considerará que la palabra FAMILIA sea usual, banal o necesaria para identificar productos de la clase internacional No. 16, debiendo rechazarse el antedicho argumento por improcedente.

SEXTO.- Esta Sala, al ser el punto medular de discusión jurídica, con fundamento en la facultad legal que obra del considerando PRIMERO de esta Resolución, en concordancia con el artículo 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, procede a revisar el examen de registrabilidad de primera instancia, así como el elaborado por los Vocales en funciones al emitirse el acto administrativo impugnado, con la finalidad de determinar si la marca CRECER EN FAMILIA cumple con el condicionamiento de distintividad extrínseca.

Con fundamento en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, podrán registrase como marcas los signos que sean susceptibles de representación gráfica, y por sobre todas las cosas, posean distintividad *per se* y frente a signos de terceros. Los signos que incumplan con el condicionamiento de distintividad, ni siquiera podrían ser considerados como marcas:

"Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro (...)".

En definitiva, esta Sala considera que, si bien el signo CRECER EN FAMILIA cumple con el condicionamiento de susceptibilidad de representación gráfica, no es menos cierto que el análisis fundamental debe versar sobre el cumplimiento del requisito de distintividad, considerado por la doctrina y jurisprudencia como el condicionamiento *sine qua non* que debe cumplir todo signo que aspire ser protegido con el sistema de marcas.

La distintividad es la razón de ser del sistema marcario. Un signo no podrá ser inscrito si no individualiza los productos o servicios que pretende distinguir de los previamente existentes en el mercado nacional. Tampoco podrá registrase una denominación que no contenga dentro de su estructura elementos que le otorguen fuerza distintiva. En definitiva, un signo que no posea distintividad (intrínseca y extrínseca) no debería ser considerado como

[5] Ibídem 1, Pág. 116

Av. República 396 y Diego de
Almagro - Edificio FORUM 300 Planta Baja,
Mezzanine, Piso 1, Piso 3, Piso 5 y Piso 8

marca, por incumplir con la función primigenia y fundamental del sistema marcario; criterio ratificado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que manifestó lo siguiente:

> *"Frente a otro signo para distinguirlo y ante los productos que la marca ampara para que el consumidor pueda dentro de su selección también diferenciarlos ante la competencia por la capacidad y la aptitud de satisfacer necesidades"*[6].

Es decir, para que un signo sea amparado por el sistema de marcas debe ser en sí mismo capaz de distinguir los bienes o servicios respectivos (distintividad intrínseca), e igualmente debe poder distinguirse de los demás signos existentes en el mercado (distintividad extrínseca). Sólo reuniendo el signo tales condiciones podrá coadyuvar a una competencia comercial clara y leal en beneficio de la colectividad, lo que es ratificado por nuestra normativa comunitaria y nacional (Art. 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina). Al referirse a la distintividad, el tratadista Jorge Otamendi expresa:

> *"(...) la verdadera y única función esencial de la marca es distinguir un producto o servicio de otro (...). La marca permite la distinción entre productos o servicios de una misma especie. Si el signo en cuestión no es apto para distinguir un producto o un servicio de otro, entonces no podrá ser marca en los términos señalados. Es fácil deducir que esta función distintiva es esencial en la marca (...)"*[7]

SÉPTIMO.- Refiriéndonos a la alegación de los recurrentes de que la marca CRECER EN FAMILIA no goza de suficiente distintividad respecto de los signos en los que se fundamentó la oposición; apelación y posterior Recurso de Reposición, esta Sala considera pertinente realizar el examen de comparación, en estricto apego a las disposiciones de la normativa comunitaria y nacional. Entonces, cotejados los signos enfrentados del modo recomendado por la doctrina, siguiendo las reglas unánimemente aceptadas, entre ellas que sean vistos de modo sucesivo y no simultáneo, en conjunto, sin fraccionarlos, uno después de otro, atendiendo las semejanzas y no las diferencias, desde la óptica del consumidor medio, se concluye que existen semejanzas, lo que induciría a confusión al consumidor y medios comerciales. En este sentido, es importante mencionar que los signos enfrentados son prácticamente idénticos, la única diferencia radica en la inclusión del vocablo "CRECER" en la solicitud posterior; empero, el resto de elementos, aquellos que deben otorgar distintividad a la denominación del beneficiario del acto administrativo impugnado, son exactamente los mismos, "FAMILIA". En definitiva, la marca solicitada incumple con el condicionamiento de distintividad, al reproducir casi por completo signos previamente inscritos, lo que resulta improcedente al amparo del ya citado artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

---

[6] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 12-IP-1996.
[7] Otamendi Jorge, "Derecho de Marcas", Abeledo Perrot, Pág. 91.

Av. República 396 y Diego de
Almagro - Edificio FORUM 300 Planta Baja,
Mezzanine, Piso 1, Piso 3, Piso 5 y Piso 8

En relación a los campos de comparación, cotejados los signos en conflicto con la marca posteriormente solicitada CRECER EN FAMILIA, se determina que existe semejanza ortográfico-visual; fonético-auditiva e ideológico-conceptual, por lo tanto su concurrencia en un ámbito común, daría lugar a error o confusión entre el público.

MARCAS REGISTRADAS	SIGNO SOLICITADO
FAMILIA (6995-87, clase 16, PRODUCTOS FAMILIA S.A.)	**CRECER EN FAMILIA**
 (3961-90, clase 16, GRUPO EL COMERCIO C.A.)	

Como se puede apreciar, si bien la marca de GRUPO EL COMERCIO C.A. es mixta, no es menos cierto que el elemento predominante es el denominativo, desde que el consumidor -en la inmensa mayoría de casos- no solicita productos sobre la base de gráficos, lo hace a través de palabras, pues esta es la forma de requerir las mercaderías que en verdad necesita adquirir. De la misma manera, los dibujos de los signos en conflicto no son sino la estilización de las grafías que conforman la palabra FAMILIA, ratificándose el predominio de las letras frente a gráficos que no pueden ser considerados como caracterizantes. Al respecto, nuestro Tribunal Comunitario enseña:

> *"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"*[8]

[8] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 26-IP-1998.

Av. República 396 y Diego de
Almagro - Edificio FORUM 300 Planta Baja,
Mezzanine, Piso 1, Piso 3, Piso 5 y Piso 8

Asimismo, el signo CRECER EN FAMILIA es compuesto, por lo que se debe determinar el vocablo o palabras dominantes que, por su importancia en el conjunto de elementos, atraen sobre ellas el carácter distintivo de las marcas. A criterio de esta Sala los signos en disputa comparten el mismo vocablo o frase dominante, FAMILIA, pues la misma no solo corresponde a la reproducción de marcas previamente inscritas, sino que también les confiere un sentido conceptual. Sobre el vocablo dominante, la jurisprudencia comunitaria andina enseña:

> *"Constituyendo la marca observante u oponente, una denominación compuesta por varios términos o vocablos, algunos de estos merecen mayor atención del público para fijar en ese vocablo o vocablos la visión general del signo que le servirá como punto de partida para confrontar con otros signos idénticos o semejantes. Existe en esa clase de signos, vocablos dominantes que llaman al consumidor a su mayor atención fijación"*[9]

Adicionalmente, vemos que las marcas previamente inscritas por los recurrentes están completamente contenidas por el signo CRECER EN FAMILIA, solicitado por el beneficiario del acto administrativo impugnado para identificar productos de la clase internacional No. 16, consecuentemente el consumidor, considerando este hecho, al observar las mercaderías identificadas por las denominaciones en conflicto, podría creer que un signo deriva del otro o que las empresas están relacionadas entre sí.

Por otro lado, es menester recordar que uno de los parámetros para determinar la similitud en este ámbito de comparación es la repetición de palabras, desde que estamos frente a signos compuestos. Sobre el tema, nuestro Tribunal Comunitario explicó:

> "***La similitud ortográfica se origina, por la coincidencia de palabras en marcas compuestas o complejas***, *coincidencia de letras, posición o ubicación de estos elementos; la similitud entre las primeras sílabas o prefijos o raíces y la de los sufijos o terminales. Esta composición gráfica en una primera visión de los signos puede configurar la confusión entre signos ya que existiendo letras iguales en el inicio o final del signo, la primera visión puede conducir a una confusión"*[10]

Por lo expuesto, esta Sala considera que la semejanza en el ámbito de comparación ortográfico-visual es real e indiscutible, pues el elemento fundamental de los signos se visualiza y lee de manera equivalente; el asunto es así de simple.

---

[9] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 04-IP-1998.
[10] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 40-IP-2001.

Av. República 396 y Diego de
Almagro - Edificio FORUM 300 Planta Baja,
Mezzanine, Piso 1, Piso 3, Piso 5 y Piso 8

De la misma manera, los signos controvertidos son **semejantes en el campo fonético-auditivo**, lo que se comprueba con su vocalización sucesiva y conjunta: FAMILIA, FAMILIA (mixta) / CRECER EN FAMILIA. Es más, considerando que las marcas previamente inscritas son completamente contenidas por el signo CRECER EN FAMILIA, el consumidor necesariamente deberá vocalizar la conjunción fonética FAMILIA para solicitar las mercaderías amparadas por los signos de las empresas en disputa, lo que ratifica la posibilidad de confusión en este campo de cotejo.

Finalmente, es menester recalcar en la **identidad ideológica** de los signos en conflicto. Efectivamente, la palabra FAMILIA, marca registrada por los otrora opositores y vocablo dominante del signo posteriormente solicitado, evoca la idea de la misma estirpe, linaje o de un conglomerado de individuos del mismo parentesco sanguíneo, lo que coadyuva su equivalencia en este ámbito de comparación. Sobre el tema, la doctrina especializada explica:

> *"Es la que deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación a una misma cosa, característica o idea la que impide al consumidor distinguir una de otra. Así se han declarado confundibles 'Van haus' y 'Van Heusen' porque suscitan la idea de apellidos de origen holandés; 'Danmark' y 'la Danesa' por cuanto ambas evocan la idea de una común procedencia; 'Paño mágico' y 'Mágico de Odol' que tienen identidad ideológica dando lugar a la evocación de algo fantástico, irreal, encantador, fascinador, asombroso, hechicero, etc.(...)"*[11]

Se debe recordar que es suficiente la posibilidad de confusión, en cualquiera de los ámbitos de comparación, para descartar la registrabilidad del signo posteriormente solicitado. Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dice:

> *"El Tribunal ha manifestado que si del examen previo a la resolución administrativa o judicial se arroja un resultado positivo de confundibilidad, en uno solo o varios de los campos analizados de comparación, el signo pretendido sería irregistrable"*[12]

Adicionalmente, está Sala considera que podría existir riesgo de asociación. El riesgo de asociación es una consecuencia de la similitud confusionista. En este supuesto el consumidor podría adquirir un producto en la errónea convicción que existe relación entre el solicitante de la marca CRECER EN FAMILIA y los titulares de los signos previamente inscritos cuyo elemento común es la palabra FAMILIA, factores que condicionan su elección, al generarse la idea de un origen y calidad ya conocidos. Sobre el asunto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dentro del Proceso 70-IP-1998 enseñó:

---

[11] Derecho de Marcas. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 1989, P. 152.
[12] Ibíd. Proceso 13-IP-1998.

Av. República 396 y Diego de
Almagro - Edificio FORUM 300 Planta Baja,
Mezzanine, Piso 1, Piso 3, Piso 5 y Piso 8

> *"El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica".*

Evidente es el riesgo de confusión, al generarse la idea de un mismo origen empresarial, de productos relacionados entre sí y/o de una marca que se deriva de otra previamente

inscrita, incumpliendo con el condicionamiento de distintividad del artículo 134 de la Decisión 486.

Finalmente, es importante recalcar lo dicho en líneas anteriores, sobre el riesgo de confusión entre dos signos, que implica cumplir dos condicionamientos: que los signos sean semejantes o idénticos y que identifiquen los mismos productos o servicios y/o que exista conexión competitiva. Así, si dos marcas son semejantes pero identifican productos diferentes no existe riesgo de confusión; de la misma manera, si los signos amparan las mismas mercaderías pero son diferentes, tampoco existirá similitud confusionista. En este caso se cumple con los requerimientos, pues los signos son muy similares y protegen los mismos productos en la clase internacional No. 3, siendo aplicable la prohibición de registro del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486. Lo anterior es importante, considerando lo que manifestó el INDECOPI a través de su Resolución No. 1004-1997 en la que, con fundamento en la jurisprudencia comunitaria andina, estableció:

> *"Debe determinarse a través del correspondiente examen comparativo si existe riesgo de confusión entre los signos en conflicto teniendo en cuenta los productos o servicios que se pretenden distinguir"*. (El subrayado pertenece a la Sala).

Por todo lo expuesto, la Primera Sala del Comité de Propiedad Intelectual, **RESUELVE:**

1.- Aceptar el recurso de reposición interpuesto por PRODUCTOS FAMILIA S.A.

2.- Aceptar el recurso de reposición interpuesto por GRUPO EL COMERCIO C.A.

3.- Revocar la Resolución No. 84-2013-CPI-1S de 20 de febrero de 2013, notificada el 21 del mismo mes y año, emitida por el Comité de Propiedad Intelectual.

Av. República 396 y Diego de
Almagro - Edificio FORUM 300 Planta Baja,
Mezzanine, Piso 1, Piso 3, Piso 5 y Piso 8

4.- Negar el registro de la marca CRECER EN FAMILIA, solicitado por EDITORIAL UMINASA DEL ECUADOR S.A., para identificar los productos de la clase internacional No. 16.

4.- Devuélvase el expediente administrativo a la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, una vez que la presente resolución cause estado, para los fines legales pertinentes.

El presente acto administrativo es susceptible de los recursos establecidos en el artículo 597 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación; en concordancia con el artículo 357 de la Ley de Propiedad Intelectual. **NOTIFIQUESE.-**

Dr. Oscar David Reyes Celi
PRESIDENTE
VOCAL PRINCIPAL PONENTE

Abg. Margarita Gualotuña Cruz
VOCAL PRINCIPAL

Abg. Juan José Arias Delgado
VOCAL PRINCIPAL

Av. República 396 y Diego de Almagro - Edificio FORUM 300 Planta Baja, Mezzanine, Piso 1, Piso 3, Piso 5 y Piso 8

Instituto Ecuatoriano de la **Propiedad Intelectual**

En Quito, a los 04 ENE 2018, notifiqué con la resolución que antecede a PRODUCTOS FAMILIA S.A. en la casilla IEPI Quito No. 17; y, a EDITORIAL UMINASA DEL ECUADOR S.A., en la casilla IEPI Quito No. 54; y a GRUPO EL COMERCIO C.A., en la casilla IEPI Quito No. 10. **CERTIFICO.-**

Abg. Diana Priscila Escudero Andino
SECRETARIA DE LA PRIMERA SALA

Av. República 396 y Diego de Almagro - Edificio FORUM 300 Planta Baja, Mezzanine, Piso 1, Piso 3, Piso 5 y Piso 8

Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual
COMITÉ DE PROPIEDAD INTELECTUAL
SECRETARIO
SEGUNDA SALA
IEPI

INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL —IEPI—
COMITÉ DE PROPIEDAD INTELECTUAL
SEGUNDA SALA

Trámite No. 13-1314-RV-2S-RR-2016 **SIGNO: MARS**

Resolución No. 059- 2018 - CPI - 2S

MOTORS & ARMATURES, INC.

En la ciudad de Quito, D.M., a los cinco días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, a las doce con cuarenta minutos, se constituye la Segunda Sala del Comité de Propiedad Intelectual, con tres Vocales Principales, nombrados mediante las resoluciones del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual No. CD-IEPI-002-2012 —emitida el 20 de marzo de 2012—, No. 006-2014 CD-IEPI— emitida el 22 de octubre de 2014 y publicada en el Registro Oficial No. 404, de 24 de diciembre de ese mismo año— y No. 002-2015 CD-IEPI —emitida el 25 de septiembre de 2015 y publicada en el Registro Oficial No. 613, de 22 de octubre de ese mismo año—, que queda debidamente conformada por los Vocales que suscriben, de conformidad con la resolución No. 08-2018-DE-IEPI, de 01 de marzo de 2018, que dispuso la reorganización de las Salas que conforman el Comité de Propiedad Intelectual. En el recurso de reposición No. 13-1314-RV-2S-RR-2016, propuesto contra la resolución No. 0196-2016-CPI-2S, emitida por la Segunda Sala del Comité de Propiedad Intelectual el 26 de mayo de 2016 y notificada el 30 de los mismos mes y año, correspondiente al registro la marca MARS, solicitud No. IEPI-UIO-PI-SD-2011-3846-RE, presentada el 09 de mayo de 2011, por MOTORS & ARMATURES, INC., al ser el momento procesal oportuno, la presente Sala declara:

I. En cumplimiento de la disposición contenida en el artículo 142, numeral 1, del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva —ERJAFE—, en este mismo acto se dan por cumplidos la avocación de conocimiento y, en razón del estado de la causa, el paso de los autos para resolver.

VISTOS:

1. El 09 de mayo de 2011, MOTORS & ARMATURES, INC., solicitó el registro, como marca, del signo denominativo MARS, destinada a identificar los siguientes productos de la clase internacional No. 9:

   Termostatos, relés eléctricos, alarmas de temperatura, controles eléctricos utilizados en aire acondicionado, refrigeración, calefacción y electrodomésticos, detectores de fugas de gas halógeno, bobinas eléctricas de resistentes al calor, detectores de fugas, transformadores, unidades de alarma de protección, controles y temporizadores de estado sólido, temporizadores de descongelación con bomba de calentamiento, interruptores de botón de presión, giratorios, de presión, de ventilador y termocuplas utilizados en aire acondicionado, calefacción y electrodomésticos, válvulas para agua operadas por solenoide para usar con máquinas para hacer hielo domésticas y comerciales, lavadoras de ropa y platos; resistencias;

relés de arranque de motor; condensadores; controles de calefacción y secado; componentes estructurales eléctricos, en especial, relés, condensadores, contactores, interruptores, temporizadores, controles para usar en refrigeradores; ventiladores ajustables e interruptores de límite para calefacción por aire forzado, desconectores para aire acondicionado, cables eléctricos para aire acondicionado, conductos y accesorios de pvc, detectores pasivos de monóxido de carbono, protecciones plásticas y metálicas para termostatos, en especial, revestimientos de protección para termostatos, productos para termómetros digitales y bimetálicos, espejos de especialidad, boquillas y líneas de gas para quemadores piloto, terminales sin soldadura, cables de prueba, protectores de calor para soldadura; multímetros análogos, digitales y rms; contadores de pinza análogos y digitales para usar en el mantenimiento y prueba de todo tipo de equipos eléctricos; relés eléctricos, en especial, relés de conmutación; interruptores de presión para control, y conmutación de sistemas de refrigeración y aire acondicionado; conectores alámbricos eléctricos; componentes eléctricos en la naturaleza de contactores eléctricos; relés eléctricos y transformadores para centros de ventiladores, detectores electrónicos de fugas para usar en la detección de gases refrigerantes, termocuplas, termostatos; ventiladores fijos e interruptores eléctricos de límite, secuenciadores eléctricos de calor y niveles de láser usados en aplicaciones para calefacción, ventilación, aire acondicionado y refrigeración; barras de voltaje usadas para detectar la presencia del voltaje y flujo de corriente en cables, tomas de corriente, fusibles, interruptores de circuitos, cajas de derivación, herramientas eléctricas y electrodomésticos; baterías; transformadores. Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de control (inspección), de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos y ordenadores; extintores.

A esta solicitud se le asignó el trámite No. IEPI-UIO-PI-SD-2011-3846-RE (fs. 1 a 4).

2. Mediante resolución No. 8313620, emitida el 6 de marzo de 2013, debidamente notificada el 11 del mismo mes y año (fs. 12), la Dirección Nacional de Propiedad Industrial decidió:

   1) Negar el registro del signo **MARS** solicitado por **MOTORS & ARMATURES, INC.**, para proteger los productos descritos en la solicitud, clase internacional No. 9; y, **2.-** Disponer el archivo del expediente conformado para el efecto.

Al efecto, la mencionada Dirección Nacional consideró:

a) Que, de la búsqueda de anterioridades, se pudo verificar la existencia del registro No. 960-90, correspondiente a la denominación MARS, de propiedad de MARS, INCORPORATED, para identificar los productos de la clase internacional No. 9;[1]

1 Registro que, según los archivos de la Institución, tiene vigencia hasta el 25 de abril de 2015.

Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual
COMITÉ DE PROPIEDAD INTELECTUAL
SECRETARIO
SEGUNDA SALA

b) Que no cabe realizar el cotejo marcario entre los signos enfrentados, en virtud de que estos presentan únicamente similitudes, es decir, se trata de dos signos idénticos, cuya confusión es inevitable; y,

c) Que el signo solicitado se encuentra incurso en las prohibiciones del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en concordancia con el artículo 196 literal a) de la Ley de Propiedad Intelectual.

3. El 19 de abril de 2013, MOTORS & ARMATURES, INC. presentó recurso extraordinario de revisión en contra de la resolución mencionada en el numeral anterior (fs. 13 a 15), sobre la base de los siguientes argumentos:

a) Que la presentación del recurso se fundamenta del artículo 178, literal a), del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, que señala que los actos administrativos que se han dictado con evidente error de hecho o derecho podrán ser revisados por la Administración;

b) Que la marca previa sobre cuya base se fundamentó la negativa de concesión del registro solicitado no es de propiedad de MOTORS & ARMATURES, INC., como se señala en la resolución impugnada, sino de MARS INCORPORATED;

c) Que la resolución venida en grado es errónea, pues no se ha tomado en cuenta que los productos que pretende identificar la recurrente son totalmente diferentes de los protegidos por el registro previo;

d) Que no existe conexión competitiva entre los productos de las marcas enfrentadas, pues no comparten medios de comercialización, distribución o publicidad; y,

e) Que el titular de la marca que fundamentó la negativa del registro de la marca MARS no presentó oposición.

4. Mediante providencia emitida el 4 de junio de 2013, debidamente notificada el 12 del mismo mes y año, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial concedió el recurso mencionado en el numeral anterior por haber sido interpuesto dentro de plazo y ordenó la remisión del expediente al Comité de Propiedad Intelectual para su conocimiento y resolución (fs. 17).

5. Mediante providencia emitida el 1 de julio de 2013, debidamente notificada el 4 del mismo mes y año, la Primera Sala del Comité de Propiedad Intelectual avocó conocimiento del recurso interpuesto por MOTORS & ARMATURES, INC., lo admitió a trámite y concedió el término de 20 días para que la recurrente hiciera valer sus derechos y presente pruebas (fs. 18).

6. El 30 de julio de 2013, MOTORS & ARMATURES, INC., presentó escrito de prueba (fs. 19) y solicitó que se tome a su favor, entre otras, las impresiones de la página web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial de la República Argentina, en las que se observan los títulos de propiedad de MOTORS & ARMATURES, INC.; impresiones de la página web de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, en las que se puede observar el registro de la marca MARS; impresiones de varios productos y sus

descripciones; impresiones de la página web de propiedad de MARS INCORPORATED; así como la copia de los reportes de facturación de los años 2007 a 2013, en Ecuador, Perú y Colombia (fs. 20 a 38).

7. Mediante providencia emitida el 5 de agosto de 2013, debidamente notificada el 7 del mismo mes y año, la Primera Sala del Comité de Propiedad Intelectual prescindió de la diligencia de audiencia y concedió el término de 10 días para que la recurrente presente alegatos (fs. 39).

8. El 20 de agosto de 2013, MOTORS & ARMATURES, INC. presentó su alegato (fs. 40 y 41).

9. Según consta en la razón sentada el 17 de diciembre de 2014, por el Secretario de la Segunda Sala del Comité de Propiedad Intelectual, le correspondió a esta Sala el conocimiento del presente trámite, en virtud al sorteo de los expedientes que estaban sustanciándose y se encontraban en custodia de la Primera Sala, realizado los días 4 y 12 de diciembre de 2014, en cumplimiento de la resolución No. 153-2014 DE-IEPI, de 27 de noviembre de 2014, y conforme consta en las actas de sesión extraordinaria No. 02-2014, No. 03-2014 y No. 04-2014 (fs. 42).

10. Mediante providencia emitida el 13 de febrero de 2015, debidamente notificada el mismo día, la Segunda Sala del Comité de Propiedad Intelectual avocó conocimiento del presente recurso y, de conformidad con la providencia de 5 de agosto de 2013, dispuso que pasen los autos para resolver (fs. 43).

11. Mediante resolución No. 0196-2016-CPI-2S emitida el 26 de mayo de 2016, debidamente notificada el 30 de mayo de 2016, (fs. 45 a 50) la Segunda Sala del Comité de Propiedad Intelectual decidió:

1) **Rechazar** el recurso extraordinario de revisión interpuesto por MOTORS & ARMATURES INC., en contra de la resolución No. 8313620, emitida por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial el 6 de marzo de 2013 y notificada el 11 del mismo mes y año;

2) **Revocar** la Resolución No. 8313620 del 6 de marzo de 2013, notificada el 11 de los mismos mes y año;

3) **Conceder** el registro, como marca, del signo denominativo MARS a favor de MOTORS & ARMATURES INC., trámite No. IEPI-UIO-PI-SD-2011-3846-RE, de 9 de mayo de 2011, para identificar los productos de la clase internacional No. 9, detallados en la solicitud; y,

4) **Devolver** el expediente a la Dirección Nacional de Propiedad Industrial para los efectos legales pertinentes.

12. El 20 de junio de 2016, MOTORS & ARMATURES, INC., interpuso recurso de reposición en contra de la resolución No. 0196-2016-CPI-2S emitida el 26 de mayo de 2016, debidamente notificada el 30 de mayo de 2016. (fs. 51 a 56)

13. Según consta en razón sentada el 13 de julio del 2016, por la Secretaría de la Segunda Sala del Comité de Propiedad Intelectual, le correspondió a esta Sala el conocimiento del presente trámite, en virtud al sorteo de expedientes entre Salas No. 03-2016 de 08 de julio del 2016. (fs. 60)

14. Mediante providencia emitida el 20 de julio de 2016, debidamente notificada el mismo día, mes y año, la Segunda Sala del Comité de Propiedad Intelectual avocó conocimiento del recurso interpuesto por MOTORS & ARMATURES, INC., lo admitió a trámite y concedió el término de 20 días para que el recurrente hiciera valer sus derechos y presente pruebas. (fs. 61)

Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual
COMITÉ DE PROPIEDAD INTELECTUAL
SEGUNDA SALA
IEPI

15. El 17 de agosto de 2016, MOTORS & ARMATURES, INC., presentó escrito de prueba (fs. 162 a 171) y solicitó que se reproduzca y se tome como prueba, todo cuanto en autos le sea favorable; que se agreguen al proceso lo descrito en el presente escrito de prueba.

16. Mediante providencia emitida el 29 de agosto de 2016, debidamente notificada el mismo día, la Segunda Sala del Comité de Propiedad Intelectual se agregó al expediente el escrito de prueba, se prescindió de la diligencia de audiencia y se concedieron (5) cinco días para presentación de alegatos, transcurrido ese término pasen los autos para resolver (fs. 171).

Con tales antecedentes, para resolver, esta Sala, en ejercicio de sus facultades legales, **CONSIDERA:**

PRIMERO: COMPETENCIA.- En virtud de lo establecido en la disposición transitoria tercera del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos Creatividad e Innovación, habiendo iniciado este proceso con la Ley de Propiedad Intelectual, esta Sala es competente para conocer y resolver el recurso de reposición deducido, según los artículos 357 y 364 literal b) de la Ley de Propiedad Intelectual, y 174 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva (ERJAFE) – norma aplicable por expresa disposición del artículo 344 de la mencionada Ley – y que, por haber sido presentado dentro de término, fue aceptado a trámite.

SEGUNDO: VALIDEZ PROCESAL.- Conforme lo dispone el artículo 344 de la Ley de Propiedad Intelectual, sin perjuicio de lo establecido en esta Ley, en materia de procedimientos administrativos debe aplicarse el Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva (ERJAFE). Para la sustanciación del presente recurso se ha observado lo dispuesto en los artículos 174 y siguientes del ERJAFE así como las demás disposiciones aplicables del referido cuerpo normativo. Una vez revisado el procedimiento, se determina que el recurrente ejerció ampliamente su derecho constitucional a la defensa, practicó las pruebas que consideró pertinentes a sus intereses. En consecuencia, no se han producido omisiones de solemnidades sustanciales ni vicios que puedan afectar de nulidad al trámite del presente Recurso, por lo que se lo declara válido.

TERCERO.- El recurso de reposición tiene como finalidad que la misma autoridad que emitió un acto administrativo -en el presente caso el Comité de Propiedad Intelectual-, considere los argumentos estimados en su resolución para que en caso de que identifique un error, los reforme, modifique o revoque de ser el caso, sobre la base de los argumentos aportados por la parte recurrente, razón por la cual esta Sala procederá a realizar el análisis correspondiente de los argumentos señalados por la compañía MOTORS & ARMATURES, INC., con el fin de verificar la procedencia o no del recurso presentado.

CUARTO.- 4.1. La normativa comunitaria andina determina que, para que un signo sea registrado como marca, necesita cumplir los requisitos de representación gráfica y distintividad. Dichos requisitos se recogen en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, que contiene el denominado Régimen Común sobre Propiedad Industrial:

> A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. (El subrayado es añadido.)

4.2. La distintividad, por su parte, es la característica principal que deben presentar los signos para poder ser registrados y consiste en la facultad de distinguir los productos o servicios que el signo identifica de los demás productos o servicios del mismo género o especie existentes en el mercado, facilitando la selección y adquisición

de los productos o servicios por parte de los consumidores. Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado que:

> La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que ésta cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión o asociación.[2]

4.3. Respecto de este requisito, vale tener presente que "[s]e reconoce tanto una capacidad distintiva 'intrínseca' como una capacidad distintiva 'extrínseca', la primera se refiere a la aptitud individualizadora del signo, mientras que la segunda se refiere a su no confundibilidad con otros signos."[3] Con relación a la distintividad *extrínseca*, el artículo 136 de la Decisión 486 dispone:

> No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara, indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:
> a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación... (El subrayado es añadido.)

En el mismo sentido, el artículo 196 de la Ley de Propiedad Intelectual manda:

> Tampoco podrán registrarse como marca los signos que violen derechos de terceros, tales como aquellos que:
> 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... (El subrayado es añadido.)

4.4. En relación con los mencionados riesgos de confusión y de asociación, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha distinguido que:

> El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).
>
> El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. (Proceso 70-

2 TJCA. Proceso 41-IP-2014. GOAC No. 2404, de 21 de octubre de 2014.
3 TJCA. Proceso 147-IP-2013. GOAC No. 2304, de 24 de febrero de 2014.

Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual
COMITÉ DE PROPIEDAD INTELECTUAL
SECRETARIO
SEGUNDA SALA
- IEPI -

IP-2008. Marca: denominativa "SHERATON", publicado en la Gaceta Oficial N° 164 de 21 de agosto de 2008).[4]

4.5. Se aprecia, en consecuencia, que los riesgos de confusión y de asociación requieren de la concurrencia de (a) identidad o similitud de signos, y (b) identidad o similitud de productos o servicios. En tal virtud, el mismo Tribunal ha precisado que:

> Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos.[5]

En este marco, cabe afirmar que:

> [L]a doctrina advierte que cuando los signos sean idénticos o muy semejantes, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los productos o servicios a los que se aplican. Y a la inversa, esto es, cuando los productos o servicios sean idénticos o muy similares, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los signos enfrentados (STJCE, de 22 de junio de 1999... Caso Lloyd).[6]

Y que "[e]n los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto; podría presumirse, incluso, la presencia de la confusión."[7]

4.6. Sobre la identidad y la semejanza de los signos, vale señalar que:

> [L]a simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos (Sentencia dictada en el Proceso N° 22-IP-2001, del 13 de junio de 2001, publicada en la G.O.A.C. N° 690, del 23 de julio del mismo año, caso "ERA").[8] (El subrayado es añadido.)

4.7. En cuanto a la semejanza entre productos o servicios, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido ciertos parámetros con el fin de determinar si existe o no *conexión competitiva* entre los productos o servicios involucrados:

a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: (...) Ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al

4 TJCA. Proceso 202-IP-2013. GOAC No. 2353, de 26 de junio de 2014.
5 TJCA. Proceso 193-IP-2013. GOAC No. 2309, de 27 de febrero de 2014.
6 BERCOVITZ, Alberto: "Apuntes de Derecho Mercantil", Editorial Aranzadi S.A., Navarra – España, 2003, pág. 475.
7 TJCA. Proceso 185-IP-2007. GOAC No. 1608, de 14 de abril de 2008.
8 TJCA Proceso 136-IP-2014. GOAC No. 2438, de 19 de enero de 2015.

producirse el registro para toda la clase. En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien lo alega.

b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro. En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud.

c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos. Si los mismos productos se difunden por la publicidad general -radio televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor.

d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva. En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor.

e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario. La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función.

f) Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir". (Proceso 114-IP-2003, Marca: "EBEL INTERNATIONAL, publicado en la Gaceta Oficial N° 1028, de 14 de enero de 2004)."[9]

4.8. Se aprecia, en consecuencia, que los riesgos de confusión y de asociación requieren de la concurrencia de (a) iden o similitud de signos, y (b) identidad o similitud de productos o servicios. En tal virtud, el mismo Tribunal ha precisado c

9 TJCA. Proceso 110-IP-2012, GOAC No. 2148, de 7 de febrero de 2013.

Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.[10]

QUINTO.- Revisada la base de datos y archivos de la Institución, no se ha evidenciado la existencia de registros previos que puedan causar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor, con el signo que se pretende registrar.

La Sala necesita resaltar que la marca MARS, título No. 960- 90 de 25 de abril de 1990, que protegía los productos de la clase internacional No. de MOTORS & AMATEUR, INC. se encuentra caduca por no haber sido renovada de conformidad con el certificado No. 2082 - 06 , otorgado por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial. (f. 44)

Consecuentemente, no existe impedimento alguno para que la marca solicitada MARS, pueda ser registrada.

En consecuencia, esta Sala llega a la conclusión de que el signo solicitado MARS cumple lo dispuesto en el artículo 134 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y no se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión, en concordancia con los artículos 195 y 196 de la Ley de Propiedad Intelectual.

Por todo lo expuesto, tomando en cuenta todas las consideraciones de hecho y de derecho realizadas a lo largo de la presente resolución, la Segunda Sala del Comité de Propiedad Intelectual, **RESUELVE:**

1. **Aceptar** el recurso de reposición interpuesto por MOTORS & ARMATURES INC., en contra de la resolución No. 0196-2016-CPI-2S emitida el 26 de mayo de 2016, debidamente notificada el 30 de mayo de 2016;

2. **Conceder** el registro, como marca, del signo denominativo MARS a favor de MOTORS & ARMATURES INC., trámite No. IEPI-UIO-PI-SD-2011-3846-RE, de 9 de mayo de 2011, para identificar los productos de la clase internacional No. 9, detallados en la solicitud; y,

3. **Devolver** el expediente a la Dirección Nacional de Propiedad Industrial para los efectos legales pertinentes.

El presente acto administrativo, será susceptible de impugnación de conformidad con los artículos 597 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, y 306 del Código Orgánico General de Procesos. **Notifíquese.-**

Dra. Lorena Castellanos Peñafiel
VOCAL PRINCIPAL

10 Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. N° 891, de 29 de enero de 2003, marca: "CHIP'S". Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina mencionado en la Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 193-IP-2013. Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena ("GOAC") No. 2309, de 27 de febrero 2014, pág. 20.

Abg. Ana María Hidalgo Concha
VOCAL PRINCIPAL - PONENTE

Juan José Arias Delgado
VOCAL PRINCIPAL

07 MAR 2018

En Quito, notifiqué la resolución que antecede mediante boleta depositada en el casillero **IEPI QUITO No. 10** a **MOTORS & ARMATURES, INC. CERTIFICO.-**

Abg. Alex Chávez Andrade
SECRETARIO SEGUNDA SALA
COMITÉ DE PROPIEDAD INTELECTUAL

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR

DECLARACIÓN y AUTORIZACIÓN

Yo, **KAREN MICHELLE RIVAS JIMÉNEZ**, C.I. **172265281-3,** autora del trabajo de graduación titulado: **"El Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual en aplicación de la Disposición Transitoria Tercera del Código Orgánico de Economía Social de Conocimientos, Creatividad e Innovación"**, previa a la obtención del título profesional de **ABOGADA** en la Facultad de **Jurisprudencia**:

1.- Declaro tener pleno conocimiento de la obligación que tiene la Pontificia 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 de sitio web de la Biblioteca de la PUCE el referido trabajo de graduación, respetando las políticas de propiedad intelectual de Universidad.

Quito, 09 de noviembre de 2018

Karen Michelle Rivas Jiménez
C.I.: 172265281-3



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

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 172265281-3

APELLIDOS Y NOMBRES
RIVAS JIMENEZ
KAREN MICHELLE

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
SANTA PRISCA

FECHA DE NACIMIENTO 1994-03-19
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO MUJER
ESTADO CIVIL SOLTERO



INSTRUCCIÓN
BACHILLERATO

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
BACHILL. EN CIENCIAS

V3333V2222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
RIVAS HERRERA JAIME HERIBERTO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
JIMENEZ GRANJA JENNY MARIA DEL CARMEN

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2016-08-03

FECHA DE EXPIRACIÓN
2026-08-03

001138172

DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL CEDULADO



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018

CNE

014
JUNTA No

014 - 274
NÚMERO

1722652813
CÉDULA

RIVAS JIMENEZ KAREN MICHELLE
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA
PROVINCIA

QUITO
CANTÓN

ALANGASI
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:

ZONA: 1