

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA

DISERTACIÓN PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO
DE ABOGADA

*“Las Marcas de certificación, su regulación en el
ordenamiento jurídico ecuatoriano y aplicación practica”*

ANA CRISTINA MIRANDA VILLACÍS

DIRECTOR: DOCTOR ESTEBAN ARGUDO CARPIO

QUITO, SEPTIEMBRE 2016

Quito, D.M. a 12 de septiembre de 2016

Doctor
Manuel Jiménez
SECRETARIO DE LA FACULTAD DE JURISPRUDENCIA
Pontificia Universidad Católica del Ecuador PUCE
Presente.-

De mi consideración:

El trabajo de disertación realizado por la señorita Ana Cristina Miranda Villacís, aborda un tópico interesante poco debatido en el ámbito nacional, de singulares características, que constituye un elemento importante para la promoción del comercio a través de la Propiedad Intelectual, puesto que propicia la generación de intangibles que adecuadamente gestionados pueden ser altamente valorados.

Es así que la tesina representa un importante esfuerzo de recopilación y de condensación de derecho comparado, doctrina e información respecto de esta institución jurídica; de este modo en el documento se abordan temas y tópicos interesantes que pueden ser considerados a fin de mejorar la regulación, uso y gestión de las marcas de certificación, así por ejemplo es interesante la observación respecto del establecimiento de parámetros mínimos en los reglamentos de uso, así como la propuesta de generar normas claras respecto del procedimiento en los casos de reforma o negativa del reglamento de uso de estos signos distintivos.

No obstante aquello, existen ciertas imprecisiones metodológicas, así por ejemplo la estudiante expresa una serie de criterios y conclusiones, cuyo sustento o evidencia no se ve reflejado durante el desarrollo del trabajo de disertación, por lo que en consecuencia se vuelven juicios de valor o apreciaciones subjetivas.

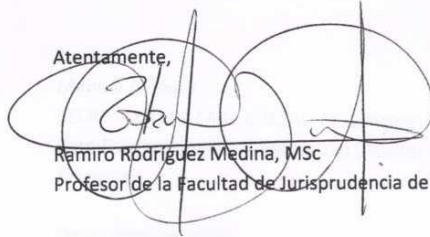
Por otro lado, si bien en ciertos pasajes se hace un importante esfuerzo analítico, la tesina se presenta como un documento principalmente descriptivo, así por ejemplo el capítulo II relativo al registro de una marca de certificación en el Ecuador, en ciertos momentos abandona el espíritu analítico investigativo propio de este tipo de trabajos académicos, volviéndose un instructivo eminentemente narrativo sobre el registro en línea de los signos distintivos ante el IEPI.

Finalmente existen pequeños errores de edición que sería importante que sean corregidos para garantizar la absoluta pulcritud de la tesina.

Por las razones expuestas, luego de haber revisado la disertación previa a la obtención del título de abogado denominada "Las marcas de certificación, su regulación en el ordenamiento

juridico ecuatoriano y aplicacion practica", elaborado por la sefiorita Ana Cristina Miranda Villacís, cúpleme indicar que la califico con un puntaje de 8/10.

Atentamente,



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

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

Quito, 18 de julio de 2016

Doctor
Manuel Jiménez M.
Secretario de la Facultad de Jurisprudencia
Pontificia Universidad Católica del Ecuador
Ciudad

Ref. Oficio Nro. 215-SJG-16 / Tesis Srta. Ana Miranda Villacís

De mi consideración:

En respuesta al pedido formulado mediante Oficio Nro. 215-SJG-16 referente a la tesis previa a la obtención del título de abogada, intitulada "LAS MARCAS DE CERTIFICACION, SU REGULACION EN EL ORDENAMIENTO JURIDICO ECUATORIANO Y APLICACIÓN PRACTICA", elaborada por la señorita ANA MIRANDA VILLACIS, en mi condición de profesor informante designado por el señor Decano, tengo a bien participarle lo siguiente:

El tema planteado es relevante desde el punto de vista teórico y práctico, aun cuando en la Facultad ya existen varios trabajos similares, pese a lo cual, su aporte es aceptable.

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

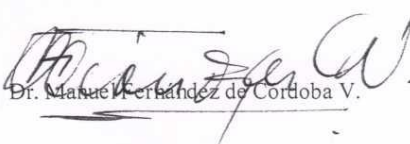
La bibliografía y, en general, las fuentes consultadas, responden a la disponibilidad del medio con relación al tema tratado, si bien podría haber sido algo más amplia y variada.

Como en todo trabajo de investigación, existen algunas apreciaciones personales de la alumna con las que no coincido totalmente, lo que no impide debatirlas a la hora de su defensa. Adicionalmente, se ha podido advertir algunas imprecisiones conceptuales que, sin embargo, no son decisivas frente al tema tratado. A mi juicio, existen excesivas citas normativas textuales y referencias a procedimientos administrativos, en desmedro del análisis del fondo de la cuestión planteada.

#.

Salvo un mejor criterio, se lo califica con la nota de 9/10.

Atentamente,


Dr. Manuel Hernández de Córdoba V.

Dr.
Manuel Hernández
Escuela de Ingeniería de Alimentos
Facultad de Ingeniería y Arquitectura
Quito

Redacción de un informe de laboratorio de microbiología

Introducción

El presente informe tiene como objetivo describir el proceso de elaboración de un informe de laboratorio de microbiología, en el cual se describe el procedimiento de identificación de bacterias en un medio de cultivo. Este informe se elaboró en el marco de un curso de microbiología, en el cual se estudia la identificación de bacterias en un medio de cultivo.

El presente informe se elaboró en el marco de un curso de microbiología, en el cual se estudia la identificación de bacterias en un medio de cultivo.

Este informe se elaboró en el marco de un curso de microbiología, en el cual se estudia la identificación de bacterias en un medio de cultivo.

Este informe se elaboró en el marco de un curso de microbiología, en el cual se estudia la identificación de bacterias en un medio de cultivo.

Este informe se elaboró en el marco de un curso de microbiología, en el cual se estudia la identificación de bacterias en un medio de cultivo.

DEDICATORIA

*A mis padres, por su amor infinito
y apoyo incondicional.*

AGRADECIMIENTOS

A Dios por las bendiciones que da a mi vida.

A mi director de disertación Dr. Esteban Argudo Carpio, por su ayuda, paciencia, apertura y colaboración.

A mi familia, porque sin su apoyo nada sería posible.

A mis amigos de Universidad, gracias por hacer de esta etapa universitaria una de los mejores.

ÍNDICE

DEDICATORIA.....	vi
AGRADECIMIENTOS.....	vii
ÍNDICE.....	viii
ÍNDICE DE FIGURAS	x
RESUMEN.....	xi
ABSTRACT	xii
INTRODUCCIÓN.....	1
CAPÍTULO I.....	3
MARCAS DE CERTIFICACIÓN	3
1.1.- Definición.....	3
1.2. Función Principal.....	6
1.3. Titular de la Marca.....	13
1.4. Usuarios de la Marca	17
1.5. Reglamento de Uso	20
1.5.1. Funcionalidad del Reglamento de Uso.....	22
1.5.2. Modificación al Reglamento de uso	23
CAPÍTULO II.....	25
REGISTRO DE UNA MARCA DE CERTIFICACIÓN EN EL ECUADOR.....	25
2.1 Proceso de Registro	25
2.2 Vigencia y renovación de la marca de certificación.....	43
2.3 Caducidad y Cancelación de la marca de certificación	45
2.4 Enajenación y transferencia de la marca de certificación.....	51
CAPÍTULO III	56
USO, DERECHOS Y OBLIGACIONES INHERENTES A LA MARCA DE CERTIFICACIÓN.....	56
3.1 Autorización de Uso de la Marca de Certificación.	56

3.1.1 Derechos y Obligaciones del Titular de la Marca de Certificación.....	57
3.1.2 Prohibiciones del Titular de la Marca de Certificación	59
3.2 Licencia de Uso de la Marca de Certificación.....	61
3.2.1 Derechos y Obligaciones del Usuario de la Marca de Certificación	65
3.2.2 Prohibiciones del Usuario de la Marca de Certificación	67
CONCLUSIONES.....	69
RECOMENDACIONES	71
BIBLIOGRAFÍA	73
Textos	73
Publicaciones electrónicas.....	74
Páginas web	74
Normativa nacional.....	74
Normativa internacional	75
Jurisprudencia.....	75
ANEXOS	76

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Imagen de la Marca de Certificación Woolmark	5
Figura 2. Imagen de la Marca de Certificación Primero Ecuador	5
Figura 3 Solicitud de Búsqueda Fonética Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual IEPI.....	28
Figura 4. Solicitud Casillero Virtual Instituto Ecuatoriano Propiedad Intelectual IEPI	37
Figura 5. Solicitudes en Línea Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual IEPI	38
Figura 6 Formato Único de Registro de Signos Distintivos Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual IEPI (denominación)	39
Figura 7. Formato Único de Registro de Signos Distintivos Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual IEPI (titular).....	39
Figura 8. Formato Único de Registro de Signos Distintivos Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual IEPI (representante legal)	40
Figura 9. Forma de Pago virtual Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual IEPI ...	42
Figura 10. Renovación y vigencia de una marca.....	44

RESUMEN

El presente trabajo de disertación tiene como objeto, el análisis de las marcas de certificación en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, y su proceso de registro ante el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual. A lo largo de la presente investigación, se analizará además el contrato de licencia de uso de las marcas de certificación; derechos, obligaciones y prohibiciones del titular de la marca y del usuario de la misma. La propiedad industrial se ha visto obligada a regular a una institución en particular denominada como marcas de certificación que, como su nombre lo indica, son signos distintivos cuya calidad u otras características han sido controladas, con el objetivo de garantizar que los productos o servicios que distinguen cumplan con los estándares establecidos por su titular. A lo largo de la presente se analiza las marcas de certificación dentro del ordenamiento jurídico ecuatoriano, aplicando las normas comunitarias andinas aplicables a este signo distintivo. Las conclusiones y recomendaciones estarán orientadas a establecer la falta de aplicabilidad e importancia de las marcas de certificación en el Ecuador, y recomendar el correcto uso de la misma. Para dicho propósito, se utilizó como fuentes bibliográficas para la presente disertación la legislación nacional teniendo como base la decisión 486 de la CAN, jurisprudencia, derecho comparado, doctrina en materia de Propiedad Industrial, artículos de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual OMPI, y del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual IEPI.

ABSTRACT

This dissertation work aims, analysis of certification marks in the Ecuadorian legal system, and the process of registration with the Ecuadorian Institute of Intellectual Property. Throughout this investigation, the license agreement for use of certification marks are further analyzed; rights, obligations and prohibitions of the trademark holder and the user of it. Industrial property has been forced to regulate a particular institution known as certification marks which, as its name implies, are distinctive signs whose quality or other characteristics have been controlled, in order to ensure that products or services They distinguish meet the standards set by the owner. Throughout this certification marks within the Ecuadorian legal system it is analyzed by applying the Andean Community rules applicable to this distinctive sign. The conclusions and recommendations will be designed to establish the lack of applicability and importance of certification marks in Ecuador, and recommend the proper use of it. For this purpose, it was used as literature sources for this dissertation national legislation on the basis of the right decision 486 of the Andean Community, jurisprudence, compared doctrine on Industrial Property, items from the World Intellectual Property Organization WIPO, and the Ecuadorian Institute of Intellectual Property IEPI

INTRODUCCIÓN

Dentro de la rama de la Propiedad Industrial, existe una figura jurídica muy poco utilizada en Ecuador denominada “marca de certificación”, que según sus características proporcionan al usuario mecanismos para mejorar la calidad de sus productos y servicios.

Para (Muñoz García & Luis, 2006) , las marcas de certificación se convierten para el usuario de las mismas en "la oportunidad de acudir al mercado incorporando un prestigio, generado por el titular de la marca de certificación, lo cual añade valor a la marca individual del empresario al formar parte de todo un sistema de garantía".

La importancia a nivel comercial de las marcas de certificación, ha sido demostrada mediante su desarrollo en países Europeos, esto se debe al pleno conocimiento de las marcas de certificación como un mecanismo de estrategia empresarial, puesto que así se mejora la imagen de una empresa entre los consumidores dentro de un mercado comercial, haciéndolos más competitivos.

Hay que señalar que una marca de certificación no distingue entre sí a productos o servicios en un mercado existente, sino que informa al público consumidor de dichos productos o servicios que están consumiendo ha pasado por un proceso definido o han cumplido con especificaciones determinadas, que garantizan de cierta manera su calidad.

La necesidad de que las empresas del Ecuador, puedan contar con las marcas de certificación, es porque estas son una herramienta que permite el incremento y el desarrollo de las mismas, en el mercado y los convierte en organismos más competentes, haciéndolos funcionales al mercado; además de la constante exigencia de mejora de la producción nacional con visión de expansión a mercados internacionales, y, el saber aprovechar los recursos, hacen de las marcas de certificación un instrumento de mejora continua para las empresas.

Por las razones mencionadas, se considera que debería existir una adecuada información y difusión al campo empresarial de los beneficios de las marcas de certificación, y éste factor se considera una premisa esencial para la presente disertación, dado a que el pleno conocimiento y aplicación de las marcas de certificación, puede aportar grandes beneficios en el campo comercial.

El presente análisis se llevará a cabo en tres partes: en primera instancia se trataran generalidades propias de la marca de certificación; en una segunda fase se abarcara el análisis del proceso de registro, vigencia, extinción y enajenación de la marca de certificación, en base a procedimientos que se siguen en el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual; y como tercer punto se culminara con un análisis de la aplicación de la misma mediante la autorización y licencia de uso por parte del titular de marca.

CAPÍTULO I

MARCAS DE CERTIFICACIÓN

1.1.- Definición

Para el presente estudio, se ha considerado importante señalar la definición propuesta en la Decisión 486 de la Comunidad Andina (CAN), sobre el Régimen Común sobre Propiedad Industrial de la Comunidad Andina, en el Título IX: De las marcas de Certificación en el artículo 185, dice que *“Se entenderá por marca de certificación un signo destinado a ser aplicado a productos o servicios cuya calidad u otras características han sido certificadas por el titular de la marca”*.

Por lo que se puede decir, que en su más elemental definición, las marcas de certificación son aquellos signos distintivos destinados a certificar o garantizar la fabricación de productos y la prestación de servicios, lo cual las diferencia del resto de marcas cuya función principal es la de ser indicadora de productos.

Las marcas de certificación pueden ser utilizadas por varias personas (usuarios), bajo previo control y autorización otorgado por el titular, mediante patrones y/o estándares preestablecidos dentro del reglamento de uso de la marca. Hay que señalar además, que el titular no puede usarla en sus propios productos y servicios, ya que se busca que exista objetividad al momento de la certificación.

Además, las marcas de certificación indican al consumidor que los productos o servicios que van a consumir, han pasado por un determinado proceso y han sido sometidos a controles específicos que el usuario de la marca de certificación, entiéndase por este al titular de la marca de productos o servicios del mercado cumplió antes de la certificación con el fin lograr mayor competitividad en el mercado.

Al decir “determinados requisitos”, es posible referirse como ejemplo a la Ley Española de Marcas en el título VII, artículos 68 que nos señala como requisitos los que son relativos a la calidad, componentes, origen geográfico, condiciones técnicas, modo de elaboración del producto y de prestación del servicio; en América Latina tomaremos como

ejemplo la Ley 17.011 de Uruguay, en el capítulo VIII, artículo 44 que toma como características de certificación a considerar: la calidad, los componentes, la naturaleza, la metodología empleada y todo otro dato relevante a juicio del titular.

Además de verificar el cumplimiento de determinados requisitos, mediante la marca de certificación se garantiza el cumplimiento de dichas exigencias en el tiempo, la calidad del producto o servicio y la diferenciación de dicho producto o servicio de los demás competidores que no posean una marca de certificación en un mercado específico; para (Bertone & Cabanellas de las Cuebas, 2008) , en las marcas de certificación “...se instrumenta un mecanismo expresamente dirigido a asegurar el mantenimiento de un nivel de calidad determinado”.

Según la doctrina en Derecho de marcas, se puede identificar como características específicas de las marcas de certificación a los siguientes puntos:

- a) Mejora la oferta del producto en el mercado
- b) Creación de clientes fieles e incremento de confianza en los mismos.
- c) Garantiza que el producto y/o servicio ha cumplido con estándar de calidad acreditado.
- d) El titular de la marca certifica que el usuario cumple con los requisitos técnicos, de personal e infraestructura, etc.
- e) Se asegura al consumidor que el productor o prestador de servicios está siendo auditado de manera periódica por el titular que otorgo la marca de certificación, para asegura que se mantenga el nivel de calidad y que el usuario no falle con el cumplimiento de los estándares.
- f) La certificación del producto tomando en cuenta, producción, distribución y etiquetas, etc., serán removidos de manera inmediata mientras los parámetros establecidos por el titular no hayan sido cumplidos de manera correcta de acuerdo al reglamento de uso, mismo que es de conocimiento total por parte del usuario que certifico los productos o servicios.

Un ejemplo clásico es el de la marca de certificación “Woolmark”, “Woolmark Blend” y “Woodblend” propiedad de Woolmark Company. En el dicho caso, se hace referencia a que la mencionada marca certifica que los productos que son fabricados por los usuarios de la marca “Woolmark”, están elaborados en un 100% de pura lana virgen.

Del mismo modo, certifican que los productos elaborados por la marca “Woodblend” contienen del 50 al 99,9% de lana virgen, así mismo como la marca de certificación “Woolmark Blend” que se caracteriza porque los productos realizados por esta están confeccionados con lana virgen en un 30 a 49,9%.



Figura 1. Imagen de la Marca de Certificación Woolmark

Y como ejemplo nacional, existe la marca registrada por el estado ecuatoriano “Primero Ecuador”, que actualmente se encuentra a cargo del Ministerio de Industria y Productividad y que es enfocada hacia artesanos, personas naturales o jurídicas que incorporen un alto grado de materia prima de origen nacional, dando importancia así a la producción nacional. Esta marca de certificación nace como iniciativa del gobierno con el objetivo de concienciar a la población sobre la importancia de valorar lo nuestro.



Figura 2. Imagen de la Marca de Certificación Primero Ecuador

1.2. Función Principal

Antes de analizar la función principal de las marcas de certificación, se considera importante examinar brevemente otras funciones propias de las marcas, así tenemos:

I. Función Distintiva

Es acertado afirmar que la función distintiva es una de las primordiales en cuanto a las marcas, ya que la distintividad es elemento fundamental en el proceso de composición de una marca puesto que diferencia los productos y/o servicios acogidos bajo este, entre otros con características iguales o similitudes, del mismo modo con respecto a otros fabricantes u otros usuarios con semejantes propuestas.

Según (Pachón, 1975), este propósito solo se logra cuando el signo no tiene un carácter descriptivo o no es demasiado simple o no es muy complicado, en forma tal que el público pueda identificarlo; se comprende que el consumidor debe tener una asimilación elemental y sencilla sobre la naturaleza del signo distintivo de la marca, además de estar en capacidad de identificar que los productos provienen de un mismo origen para así evitar confusiones entre productos o servicios ofertados y protegidos bajo otra marca.

Es elemental que la marca tenga la necesaria distintividad. De acuerdo a las características fundamentales como lo señala el artículo 134, en su primer inciso de la Decisión 486.¹

“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...”

La distintividad vista desde otro enfoque, no debe caer en componentes descriptivos ni mucho menos comunes, genéricos o de conocimiento global, de la misma manera no contempla daño a terceros. En el instante de registrar una marca con demasiadas similitudes a otra ya registrada, además de carecer de distintividad, se afectan los derechos del titular de

¹ artículo 134, en su primer inciso de la Decisión 486

la otra marca.

II.-Función Indicadora de la Procedencia Empresarial

Esta función permite a los consumidores identificar los productos o servicios, y diferenciarlos de productos similares en el mercado, además de lograr una distinción entre empresas, el productor o productores y el o los prestadores de servicios, con la finalidad, a bien decir de (Alvarez Soberanis, 1979) , “...de instrumentar la comercialización de dicho producto o servicio en el mercado”.

La Función indicadora de la procedencia empresarial ayuda a evitar competencia desleal, además de evitar confusiones en el público consumidor. Para (Ledesma, 1953) , esta función es de gran importancia ya que “...constituye un instrumento de protección, no solo para los dueños sino también para los compradores”. Entonces podemos decir, que esta función se encarga de comunicar al consumidor el origen o procedencia del producto y además protege al titular de la marca del uso no autorizado o mal uso de la misma que pueda ser realizado por terceros.

Desde el punto de vista del consumidor, esta función contribuye a la familiarización con la marca, lo que crea confianza y determinación de continuar con la obtención de productos o servicios que el usuario ofrece, por lo que diversos artículos manejados por la misma marca serán bien acogidos por el público gracias al conocimiento del origen empresarial de la marca.

Esto podemos ver de una manera más clara, en el Caso Hoffmann – La Roche vs la Comisión de Comunidades Europeas (1979),² en donde el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, en el apartado 7 señala que “...la función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o usuario final la identidad de origen del producto marcado...”; y, en relación al titular de la marca, señala que existe un “...derecho que se le reconoce al titular de oponerse a cualquier utilización de la marca que sea susceptible de falsear la garantía de procedencia así entendida, forma parte del objeto específico del derecho sobre la marca...”.

² Caso Hoffmann – La Roche vs la Comisión de Comunidades Europeas (1979)

Como un claro ejemplo de esta función, se presentan las marcas: Fiora, Sprite, Fanta y Coca Cola, en este caso la función indicadora de origen empresarial de la marca, manifiesta que son todas de *The Coca Cola Company*. Es fácil comprender que una marca puede brindar prestigio y ampliar la capacidad de clientela que obtendrá el usuario, además de la credibilidad del titular, a diferencia de fabricantes desconocidos que abarcan poco rango en el mercado, garantizando así una mayor acogida y por ende un mayor éxito en el mercado gracias a la historia e identidad del productor.

III.- Función Condensadora del Goodwill o Buena Reputación

Tomando en cuenta la perspectiva del titular, esta sería una función trascendental que le ayudara a poder determinar los recursos necesarios para lograr una buena reputación de la marca de productos o servicios que ofrezca al mercado.

Goodwill es la buena fama o reputación, y es sin duda una función importantísima dentro del ámbito comercial, ya que puede traducirse como la preferencia del consumidor a determinados productos o servicios de una marca; *el goodwill* está conformado por tres elementos: “la buena calidad de los productos o servicios diferenciados por la marca; la publicidad realizada por el titular de la marca en torno a la misma y la potencia publicitaria o *selling power*”. (Martinez Medrano & Soucasse, 2004)

Este factor es importante para determinar el poder de mercado de las marcas, siendo así que aquellas que sean de preferencia del consumidor por su buena fama se dice que poseen *goodwill* y permanecerán dentro del mercado, y aquellas con una imagen negativa, es decir mala fama, tendrán una duración muy corta en el mercado, porque la preferencia del consumidor no se dirigirán a dichos productos o servicios, en este caso, se dice que posee *illwill*. (Fernandez Novoa, 1884).

Como ejemplo, se puede nombrar a McDonald’s, marca renombrada conocida a nivel mundial por sus hamburguesas, posee un *goodwill* positivo; a diferencia de las Poliburgers, que a pesar de que sus productos sean de la misma rama que la anterior marca mencionada, no poseen un *goodwill* positivo, por las críticas sobre la higiene en cuanto al aseo de empleados y aseo de la materia prima que utilizan para la preparación de sus hamburguesas.

IV.- Función Publicitaria

Se podría decir, que con el nacimiento de la marca nace de manera implícita la facultad del titular para dar a conocer el servicio o producto que ofrece en el mercado, entonces concluimos que la marca es uno de los primeros pasos para crear el *goodwill*, por su capacidad de transmitir al consumidor cierta información sobre la buena calidad de la elaboración de los productos o la prestación de los servicios.

Para (Rangel Medina, 1960)

“La atracción de la clientela se opera en forma directa por el conocimiento que el público tiene de los artículos, precisamente por medio de la marca que los identifica. Si de una manera específica e inmediata la finalidad de la marca consiste en identificar las mercancías, dicha identificación implícitamente produce la formación de la clientela”.

En este sentido, el titular utilizará la marca para dar a conocer al consumidor sobre factores determinantes como el precio, el origen, la calidad y demás características propias de los productos o servicios de esta.

Desde el punto de vista de otro autor, (Otamandi, 2003) , valora que:

“...la buena calidad del producto o servicio debe ir acompañada de una publicidad adecuada. En vano serán los esfuerzos para lograr la mejor calidad si el producto o servicio es desconocido. Y aún cuando no se efectuó publicidad de la marca debe tener un atractivo, un “poder motivante”, que provoque favorablemente al eventual comprador”.

Es así, que la marca puede estar en un determinado mercado y conseguir un lugar renombrado en el mercado, gracias a la publicidad, que de cierta manera es elemental para mantener el *goodwill* de la empresa que elabora productos o presta servicios.

Existen casos de marcas de alto renombre que poseen diferentes productos, que al consumidor solo le basta con saber el origen de la procedencia de los mismo para asociar de manera directa a su reputación, En estos casos la función publicitaria está implícita por el *goodwill* de la marca, como por ejemplo: KFC, Mercedes-Benz, Dior, Gillette, entre otras

marcas afamadas. Se dice que la función publicitaria está implícita, porque son marcas que se encuentran varios años en el mercado con una publicidad y promoción constante al público consumidor, lo que ha hecho que se conviertan en marcas reconocidas en el mercado.

Hasta el momento se han visto y analizado cuatro de las funciones principales relativas a todos los tipos de marca, y, a diferencia del resto de marcas para las cuales se podría decir que la función principal es la de poder distinguir una marca de otra en un mercado determinado, para las marcas de certificación la función indicadora de calidad es su función principal, así lo indica (Largo Gil, 1993) , al decir que “...*es la función esencial, por no decir la única de las marcas de certificación; en ellas es una función económico-social jurídicamente protegida...*”.

A continuación se procederá al análisis de la función indicadora de calidad, y se demostrara porque para la presente disertación, tiene mayor relevancia para las marcas de certificación que para el resto de marcas.

V.- Función Indicadora de Calidad

En primera instancia, se analizara la importancia de esta función para el común de las marcas, para después profundizar sobre el efecto directo en las marcas de certificación, tomando como base a (Fernandez Novoa, C, 2013) , quien señala que dentro de esta función se tienen dos hipótesis importantes:

1. El propio titular usa la marca para diferenciar sus productos o servicios

En este sentido, es posible mencionar que esta función es la encargada de establecer la calidad existente en un producto o servicio, y ayudará al consumidor a determinar a su buen criterio cuales son las marcas que prefiere o no consumir, creando en los mismos una costumbre de consumo y la confianza hacia el titular de la marca, de que, en el caso de un producto, no ha sido objeto antes de su comercialización, de manipulación que afecte al mismo por terceros. (Casado Cerviño, 2000)

Lo antes indicado, produce en el consumidor una expectativa que la calidad o bondades de determinado producto o servicio de una marca, se mantendrán en el tiempo y esto a su vez tiene por efecto que los titulares se vean motivados a mantener la certificación de calidad, porque saben que los consumidores preferirán los productos o servicios de su marca.

Para (Otamandi, 2003) “...quien vuelve a adquirir un producto o a solicitar la prestación de un servicio lo hace porque desea encontrar la mismo o mejor calidad que el producto o el servicio que tenía cuando lo adquirió con anterioridad”.

De esta manera las personas se ven guiadas a buscar las marcas que les generen confianza, creando fidelidad para con determinado producto o servicio, por las experiencias positivas que vivieron, o por asociación de productos de una misma marca, o por experiencia de terceros; tras una buena experiencia con el producto, hay un alto porcentaje que el consumidor lo escoja por una segunda ocasión; o en el caso contrario, si los productos o servicios de determinada marca no cumplen con las expectativas deseadas, el consumidor optara por buscar una mejor opción en el mercado.

En línea con esta referencia, Fernández-Nóvoa (2004), dice:

“De uno u otro modo, es indudable que por regla general el consumidor cree que todos los productos o servicios dotados con la misma marca ostentan la misma calidad: alta o baja. En este sentido cabe afirmar que la marca es un signo que proporciona al consumidor información acerca de una calidad relativamente constante del producto o servicio. Esto es innegable en el plano socio-económico: la marca es un signo que indica una cierta calidad del producto o servicio en la realidad del mercado, y sobre todo, en las experiencias y vivencias de los consumidores”.

Ahora bien, una vez analizada la función indicadora de calidad de las marcas de manera general, es importante estudiarlas basándose en las características principales de las marcas de certificación, tomando en cuenta la segunda hipótesis plantada por (Fernandez Novoa, C, 2013) que sostiene:

2. El ordenamiento jurídico, debe regular la función indicadora de la calidad, imponiendo al titular y licenciante de la marca la carga de controlar la calidad de los productos o servicios distribuidos por el licenciataro bajo la marca licenciada.

Prosiguiendo con el presente estudio se toma como claro ejemplo, la sentencia del Tribunal de Justicia en Alemania con fecha 22 de junio de 1994, sobre el caso “Ideal Standard – Wabco Estándar vs Internationale Heiztechnik”, que en el apartado 37, analiza que:

“Para que la marca pueda desempeñar su cometido, debe constituir la garantía de que todos los productos designados con la misma han sido fabricados bajo el control de

una única empresa, a la que pueda hacerse responsable de su calidad. En todos los casos que acaban de referirse existe control por una misma entidad: el grupo de sociedades en el caso de productos puestos en circulación por una filial; el fabricante en el caso de productos comercializados por el concesionario, y el titular de la marca cuando se trate de productos comercializados por un licenciataria. En el caso de licencia, el cedente tiene la posibilidad de controlar la calidad de los productos del licenciataria incorporando al contrato cláusulas que obliguen al licenciataria a respetar sus instrucciones y le den la facultad de garantizar su observancia”.

Existen precedentes estadounidenses que otorgan un valor jurídico autónomo a esta función; como ejemplo está el caso de *Independent Baking Powder Co*, empresa que se encargaba de fabricar polvo para hornear, cuando modificaron la calidad de su producto reemplazando un componente sin notificar el cambio, un tercero aprovechando la situación empezó a hacer uso de la marca sin autorización del titular.

El titular accionó judicialmente contra el tercero, pero su acción fue rechazada dado que se consideró como conducta engañosa para el comercio y para el público consumidor el no publicitar el cambio, este hecho le impidió a *Independent Baking Powder Co*. ejercer los derechos derivados de su marca. (Bertone & Cabanellas de las Cuebas, 2008)

En este sentido (Largo Gil, 1993) , manifiesta que:

“Las marcas de certificación son una modalidad de marcas que se caracteriza por su función certificadora de la presencia en los productos que la llevan o en los servicios a los que acompañan, de ciertas características comunes (origen, composición, elaboración, etc.), así como de un cierto nivel de calidad”.

Por lo tanto, es posible decir que son marcas cuya naturaleza y función principal es la de certificar o garantizar que los productos o servicios que distinguen se encuentran dentro de los patrones o estándares preestablecidos por su titular, y que además hay un sometimiento a un control previo y continuado por éste. (Muñoz Garcia & Luis, 2006)

De manera inmediata, podemos diferenciar elementos claros de cómo esta función actúa diferente en relación a las marcas comunes, los cuales se detallaran a continuación:

1. En primer lugar, la relación entre titular y consumidor no es directa. En las marcas de certificación existe el titular, el usuario, y el consumidor de los

- bienes o servicios del licenciataria;
2. En segundo lugar, el cambio en la calidad de los productos o servicios, así sea para mejorarla o disminuirla, influyen totalmente por ser parte de la esencia de la marca de certificación;
 3. En tercer lugar, el titular deberá estudiar de manera minuciosa la elaboración de los productos o la prestación de los servicios a certificar y verificar si estos cumplen con el reglamento preexistente para saber si otorga o no la licencia de uso de la marca.

En caso de que ya se posea licencia de uso y el usuario modificara algo que no se encuentran dentro de los parámetros del reglamento, el titular está en la facultad de dar por terminado el contrato de uso, e impedir – incluso por medios judiciales –, que el licenciataria no haga uso indebido de la marca de certificación.

En relación a esto (Muñoz García & Luis, 2006) explica que:

“La marca de certificación es una herramienta muy útil que va a permitir tecnificar procedimientos de producción y elaboración, utilización de tecnología y en general cualquier conocimiento que el titular de la marca pueda trasladar a sus usuarios. Por consiguiente se estandarizan los productos y en su caso los servicios, en función a una calidad determinada y constante, bajo la supervisión y control de su titular que estará preocupado porque la marca no se desprestige”.

Para que todo esto sea posible y se pueda asegurar el cumplimiento de la función indicadora de calidad, el titular de la marca tiene como mecanismo el debido Reglamento de uso, mismo q³ue será base de análisis más adelante.

1.3. Titular de la Marca

Parte esencial de las marcas de certificación sin duda es el titular, que a diferencia del resto de marcas – excepto las marcas colectivas –, para que se considere al titular como tal,

³ Decisión 486 de la CAN

debe cumplir ciertas características que se analizarán a continuación:

I. Ser persona jurídica

Se tomará de manera práctica la definición dada por el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), tomada desde la página web del instituto: <http://www.propiedadintelectual.gob.ec/signos-distintivos/>, donde se dice que la marca de certificación es “aquel signo que certifica las características comunes, en particular la calidad, los componentes y el origen de los productos o servicios elaborados o distribuidos por personas autorizadas”. De esta vaga definición se nota que no se especifica si el titular será una persona natural o jurídica, pública o privada. Así que se indica como referencia, la Decisión 486 de la CAN, para poder llegar a una conclusión al respecto, y el artículo 186 dice:

Artículo 186.- Podrá ser titular de una marca de certificación una empresa o institución, de derecho privado o público o un organismo estatal, regional o internacional.

Por lo que se puede decir que en nuestro ordenamiento jurídico, podrá ser titular de una marca de certificación cualquier persona jurídica.

II.- No podrá certificar sus productos o servicios

Con el objeto de precautelar que la naturaleza de la marca de certificación se mantenga y sea objetiva, el titular de la marca tiene expresa prohibición de utilizar la misma, para evitar que se realice un uso indebido o abusivo de la marca de certificación, con esto se garantiza que exista un control imparcial de los productos o servicios que maneja el titular.

Por lo tanto las marcas de certificación, le dan un valor agregado a la marca en sí, al ser parte de todo un sistema de garantía. Se considera que la certificación consiste, desde un punto de vista sociocultural, en la transmisión de ese prestigio por parte de la empresa o persona certificadora al tercero certificado.

La buena fama del producto o servicio no es generada por el usuario de la marca de certificación, sino por su titular, el cual añade valor a dicha marca, esto lleva a que la marca de certificación no pueda ser utilizada para productos o servicios provenientes del propio

titular de la misma, por un principio básico de que las evaluaciones de certificación tienen que ser lo más objetivas posibles. Los usuarios se vinculan al titular de la marca de certificación mediante un contrato de licencia de uso de la marca, como se analizará más adelante.

Nuevamente se toma en cuenta la Decisión 486 de la Comunidad Andina⁴ en el artículo 188 inciso segundo, que dice que “...la marca de certificación no podrá usarse en relación con productos o servicios producidos, prestados o comercializados por el propio titular de la marca”. Esto tiene como fin asegurar el cumplimiento de la función indicadora de calidad.

Y es muy razonable, ya que no cabe que el titular sea juez y parte de su marca, por lo que el fin primordial del titular como se ha manifestado con anterioridad es realizar un control objetivo e imparcial a aquellos usuarios que quieran ser certificados por su marca.

Para (Fernandez Novoa, C, 2013) a través de la prohibición examinada “...se evita, además, la paradójica situación que surgiría si el titular tuviese que efectuar tareas de autocontrol de sus propios servicios o productos”.

Esta noción está establecida en la Ley Española de Marcas, en el artículo 62 numeral 2 que dice:

Artículo 68“...2.No podrán solicitar marcas de garantía quienes fabriquen o comercialicen productos o servicios idénticos o similares a aquéllos para los que fuera a registrarse la citada marca...”.⁵

III.-Control de calidad

Para (Otamandi, 2003) la marca de certificación es:

“El signo que puede aplicarse sólo a los productos que han sido sometidos a un determinado control de calidad. Desde luego ese control será impuesto por el titular de la marca que permitirá que sea usado por todos aquellos que respeten las normas por el impuestas”.

⁴ Decisión 486 de la Comunidad Andina

⁵ Según diversos tratados internacionales administrados por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual OMPI, se especifica que “marcas de garantía” y “marcas de certificación”, son sinónimos, la única diferencia radica en que el uso del término garantía se da en países europeos, mientras que el de certificación en países latinoamericanos.

El control de calidad estaría compuesto de dos momentos importantes a señalar:

I.- Primeramente, el control de calidad inicial, puesto que al momento que un tercero quiera adquirir una marca de certificación lo que tendrá que hacer es ajustarse a los parámetros dispuestos por el titular. Dichos parámetros no serán puramente discrecionales del licenciante, sino que se encuentran dentro de un Reglamento de uso, lo cual significa que para su elaboración se tomó en cuenta: factores de calidad, experiencia del titular, procedimientos de mejora continúa en el caso de productos, y estudios de mejora de tiempos en el caso de servicios, entre otros.

Esto asegura al futuro licenciatario, que para poder adquirir la marca desde su inicio tiene que actuar bajo los principios de calidad que señale el titular, si el usuario no cumple, es facultad del titular no otorgar la marca hasta que el mismo verifique que el usuario se maneje bajo los principios de calidad que demanda la marca de certificación, esto se da también como medio de protección del titular a la marca para mantener el *goodwill* de la misma; en caso de que el licenciatario cumpla con todo lo establecido, se otorgará la marca de certificación mediante un contrato de licencia de uso.

II.- Una vez cumplido el control de calidad inicial, se pasa al segundo momento: el control de calidad periódico, aquí prima la facultad del titular de realizar los controles periódicos pertinentes a los licenciatarios de la marca, para asegurar el nivel de calidad, correcto uso y funcionamiento de la marca.

De acuerdo a la necesidad que requiera la certificación de los productos o servicios el titular de la marca será el encargado de aconsejar al usuario la periodicidad y frecuencia de los controles requeridos acoplándose a horarios y menesteres de ambas partes. El control de calidad periódico se lo establecerá de manera expresa en el contrato de licencia de uso de marca de certificación.

IV. Control del uso de la marca

Para que se logre cumplir el debido control de calidad, como fin principal de las marcas de certificación, es responsabilidad del titular de la marca, como lo dice (Fernandez Novoa, C, 2013), “...la carga de controlar la calidad de los productos y servicios distribuidos bajo la correspondiente marca de garantía”.

El titular de la marca de certificación, es quien ejerce el control legítimo sobre el uso de la marca de certificación, con independencia del tipo de certificación de que se trate, sea tanto a productos o servicios. El titular de la marca de certificación no tiene un límite para otorgar el uso de la marca de certificación a cuanto usuario necesite.

Es importante señalar que las funciones del titular de la marca de certificación, no se limitan a distribuir su marca mediante licencias de uso a terceros; sino que además, tienen la imprescindible obligación de fijar, poner en práctica y supervisar las “medidas de control” en productos y servicios bajo los cuales se maneje la marca, es decir es un trabajo que se lo ira ejecutando en el tiempo.

Las medidas de control de las que se habla deben estar fijadas claramente en el Reglamento de uso y ser informada con la mayor claridad y ejemplificación a los terceros que deseen adquirir la marca de certificación.

Si el titular evidencia de que el licenciatarario no cumple con lo establecido en el Reglamento de uso o en el Contrato de Licencia de uso de la marca, o está haciendo uso indebido de la marca, al asociar a la misma productos o servicios que no certifico – esto podría ser considerado como prácticas comerciales engañosas –, el titular tendrá la potestad de retirar el uso de la marca de certificación sin perjuicio de que pueda realizar cualquier tipo de acción judicial si lo considerara pertinente, ya que se puede vulnerado el buen nombre de la marca de certificación y el de su titular.

Así lo dice la ley Uruguay en el artículo 48 de la Ley 17.011⁶:

Artículo 48. “El incumplimiento del reglamento de uso por parte de los usuarios podrá ser sancionado por el titular con la revocación de la autorización para utilizar la marca o con otras sanciones establecidas en el referido reglamento”.

1.4. Usuarios de la Marca

Los usuarios de las marcas de certificación, y marcas en general, son diferentes unos de otros. En el caso de las marcas en general – entiéndase por “marcas en general” marcas de productos, servicios, nombres comerciales, etc. – existe una relación directa entre el

⁶ ley Uruguay en el artículo 48 de la Ley 17.011

titular y el consumidor (usuario) de los productos o servicios de la marca. No ocurre lo mismo en las marcas de certificación, en las que tenemos tres partes a diferenciar, el titular de la marca, el usuario de la marca, y el consumidor.

En los documentos de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual OMPI, resultantes del "Taller de la OMPI sobre Signos Distintivos como herramientas de competitividad empresarial (2006):

“En las marcas de certificación la relación entre el titular y el usuario no se rige por un estatuto societario, sino más bien por un vínculo legal generado por el contrato de licencia de uso de la marca y, en todo caso, por las disposiciones propias del reglamento de uso que el titular establece y que deben ser cumplidas”.

Por lo tanto, el usuario de las marcas de certificación o licenciataria, podrá ser cualquier persona, sea esta natural o jurídica, pública o privada que quiera dar un carácter de calidad a sus productos o servicios, y hacerlos más competitivos en el mercado, siempre y cuando cumpla con los parámetros necesarios para adquirir la marca.

Las marcas de certificación sirven al usuario, como soporte técnico para conocer cuáles son las medidas que puede tomar, para mejorar su producción; y, en el caso de prestación de servicios las marcas de certificación son fundamento para saber cuáles son los medios idóneos para mejorar el servicio en beneficio de los clientes.

En el taller ídem de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual OMPI, se manifestó que los principales beneficios que los usuarios obtienen del uso de una marca de certificación son:

- a) *La diferenciación de sus competidores dándose a conocer como integrantes de un proyecto de calidad que contribuirá a acrecentar la confianza que los clientes depositan en a los usuarios, y a reforzar su reputación y solvencia profesional;*
- b) *La garantía para sus clientes de una determinada calidad para sus productos o servicios; y,*
- c) *La marca de certificación realizará actividades de promoción comercial que contribuirán a ampliar el mercado potencial de sus usuarios.*

De esta manera, se establece que en temas de marca de certificación, existen dos nexos directos. El primero entre el titular de la marca y el usuario de la misma; y, el segundo, entre el usuario (licenciatario) de una marca de certificación y el consumidor de los productos o servicios que estos ofrezcan en el mercado.

Consumidor de una marca.

Hay que dejar en claro, que dentro de las marcas de certificación el consumidor será aquel que se provea de productos o servicios directamente del mercado. El consumidor no tiene relación directa con el titular de la marca de certificación.

A continuación un ejemplo hipotético en el que se podrá diferenciar claramente las personas que intervienen en las marcas de certificación.

Marca de certificación “COCO BONITO”	Persona jurídica titular de la marca de certificación encargada de verificar que el jugo de coco envasado sea 100 % natural	Titular de la marca
CocoSnow	Marca de productos de empresa dedicada a el embasamiento y preparación de jugo de coco natural. Que desea mejorar la calidad de su producto, adquiriendo la marca de certificación “COCO BONITO”	Usuario de la marca e certificación
Juanito Pérez	Comprador de CocoSnow para su micro mercado	Consumidor de CocoSnow

1.5. Reglamento de Uso

El Artículo 188, inciso primero de la Decisión 486 de la Comunidad Andina dice:

Artículo 188.- “El titular de una marca de certificación podrá autorizar su uso a cualquier persona cuyo producto o servicio cumpla las condiciones establecidas en el reglamento de uso de la marca...”

El reglamento de uso es sin duda uno de los elementos más importantes de la marca de certificación, ya que contiene los parámetros y requisitos mínimos que va a regular la marca y por consiguiente ahí se encuentra establecido todo lo que va a proteger y controlar el titular. Incluye todas aquellas reglas, disposiciones, sanciones y procedimientos establecidos por el titular de la marca que el usuario deberá cumplir antes de que se le otorgue la certificación de la marca.

El contenido del reglamento de uso, depende de hacia dónde va enfocada la marca de certificación: si es para un determinado servicio o producto, si se va a certificar en relación a la calidad de elaboración, fabricación, ensamblaje, etc., de los productos, sus componentes, condiciones técnicas, modo de prestación de un servicio (administrativo, servicio al cliente, ventas, etc.), entre otras que considere el titular estar en capacidad de certificar, existen ciertas consideraciones que se deben tomar en cuenta al momento de su elaboración.

Fernández-Nóvoa (2013), propone que debe regularse lo siguiente:

- a) *Las personas legitimadas para utilizar la marca. En el supuesto de que ésta consistiere en una indicación de procedencia geográfica, deberá preverse que cualquier persona cuyos productos o servicios provengan de la correspondiente zona geográfica, podrá utilizar la marca siempre que reúna los requisitos establecidos en el reglamento de uso.*
- b) *Las características (componentes, calidad, etc.) de los productos o servicios a los que es aplicable la marca de garantía.*
- c) *Las medidas de control que van a adoptarse para verificar la existencia de tales características. El control previsto por el titular de la marca puede ser*

más o menos intenso. Así, el control será más débil cuando el titular se limita a impartir a los usuarios instrucciones a cerca de las características y nivel de calidad de los correspondientes productos portadores de la marca de garantía. La intensidad será todavía mayor en los casos en los que el titular establezca la medida consistente en inspeccionar de manera imprevista las dependencias empresariales de los usuarios.

- d) Las sanciones aplicables en el supuesto de que los usuarios de la marca de certificación no mantengan el nivel de calidad de los productos o servicios exigidos por el Reglamento de Uso. El cuadro de sanciones puede ser más o menos amplio. En el Reglamento de uso podrá preverse expresamente que una sanción estribe en revocar la autorización para usar la marca. Además de esta sanción de grado máximo, el reglamento de uso podrá implantar sanciones menos drásticas: apercibimiento, suspensión temporal de la facultas de la marca, etcétera.*
- e) El eventual canon exigible a los usuarios de la marca de garantía*

Mientras que para (Muñoz Garcia & Luis, 2006) debe contener los siguientes elementos:

- a) Fijará las medidas de control que se obliga a implantar el titular de la marca de garantía y las sanciones aplicables.*
- b) La calidad, los componentes, el origen o cualquier otra característica de los correspondientes productos o servicios.*
- c) Las características garantizadas por la presencia de la marca y la manera en la que se ejercerá el control de calidad antes y después de autorizarse el uso de la marca.*
- d) Se deben indicar los productos o servicios que podrán ser objeto de*

certificación por su titular.

e) Se deben definir las características garantizadas por la presencia de la marca; y describir la manera en que se ejercerá el control de tales características antes y después de autorizarse el uso de la marca.

Como criterio personal, considero importante que se debe incluir:

Las personas autorizadas a utilizar la marca.

El canon que el titular exigirá a quienes utiliza en la marca.

Las características comunes de los productos o servicios que se van a certificar y la manera en que se verificarán estas características.

Los controles y vigilancia del uso de la marca de certificación que se efectuarán, se establecerá un calendario entre las partes para estos efectos.

La responsabilidad en las que se puede incurrir por el uso inadecuado de la marca.

Las prohibiciones al usuario, como por ejemplo, asociar a la marca de certificación productos o servicios que no hayan sido certificados.

El reglamento debe establecer la periodicidad de los controles a realizarse por parte del titular; el tiempo de vigencia del reglamento de uso, un glosario de términos técnicos, establecer un acuerdo de confidencialidad, entre otros.

1.5.1. Funcionalidad del Reglamento de Uso

La elaboración del Reglamento de uso, permite desde el punto de vista del titular, que el control de la marca de certificación sea mucho más fácil y que se sancione el mal uso de la misma. El reglamento se convierte en el mecanismo más efectivo que posee el titular de la marca, para poder establecer las condiciones, criterios y estándares de origen y calidad que se requieran de acuerdo al producto o servicio que certifican.

Para (Muñoz García & Luis, 2006)

“La estrategia basada en marcas de certificación se sustenta en la capacidad del titular

de la marca de asegurar cualidades y calidades de los productos o servicios que son distinguido por la marca y que es usada por terceros, en función de la verificación del cumplimiento de patrones predeterminados impuestos por el dueño de la marca”.

Conforme a lo dicho por García Muñoz-Nájar, la manera de asegurar las cualidades y calidades de los productos y servicios, es mediante el reglamento de uso, mismo que debe ser escrito, y debe ser registrado el mismo momento en el que se registre la marca de certificación, ante el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual IEPI, autoridad encargada de aprobar la marca de certificación. Una vez aprobado, puede el titular empezar la comercialización de la marca de certificación y puede darse a conocer a los interesados de la misma el reglamento de uso.

Desde el punto de vista del usuario de la marca, el reglamento de uso es funcional, ya que posee las pautas necesarias para mejorar la producción o prestación de servicios, esta mejora es palpable desde el momento en el que el usuario se quiera certificar, ya que nace en los usuarios un deseo de mejora continua. Además, mediante el reglamento de uso, el usuario de la marca de certificación, puede exigir al titular que cumpla con mantener la calidad de sus productos o servicios, mediante el constante estudio y mejora de la marca de certificación.

1.5.2. Modificación al Reglamento de uso

El titular de una marca de certificación cuando considere oportuno puede realizar cambios en el reglamento de uso, no existe en el ordenamiento jurídico ecuatoriano disposición alguna que prohíba el cambio, o indique el procedimiento interno de modificación que el titular tenga que seguir.

Con relación al reglamento de uso la Decisión 486 de la Comunidad Andina en el artículo 187, señala:

Artículo 187.- “Con la solicitud de registro de una marca de certificación deberá acompañarse el reglamento de uso de la marca que indique los productos o servicios que podrán ser objeto de certificación por su titular; defina las características garantizadas por la presencia de la marca; y describa la manera en que se ejercerá el control de tales características antes y después de autorizarse el uso de la marca.

El reglamento de uso se inscribirá junto con la marca.

Toda modificación de las reglas de uso de la marca de certificación deberá ser puesta en conocimiento de la oficina nacional competente. La modificación de las reglas de uso surtirá efectos frente a terceros a partir de su inscripción en el registro correspondiente”.

Por lo tanto, la modificación del reglamento de uso, en nuestro país se hará por medio del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), una vez que haya sido inscrita, el titular procederá a dar aviso inmediato a todos los usuarios de los cambios realizados dentro del reglamento.

Dentro de la Ley Española de Marcas, la modificación del reglamento de uso surte efectos a partir de su inscripción:

Artículo 71.- “...2. La modificación del reglamento de uso surtirá efectos a partir de su inscripción en la Oficina Española de Patentes y Marcas”.

El IEPI no tiene un formato específico para la inscripción de una modificación del reglamento de uso de una marca de certificación, así que se puede tomar como base elementos esenciales para el pedido de modificación establecidos en el artículo 52 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos de Nicaragua, que dice que contendrá al menos los siguientes elementos:

- 1) Datos generales del solicitante (s), titular (es), representante o apoderado, en su caso;*
- 2) Solicitud (es) o registros (s) afectado (s).*
- 3) Indicación de la (s) modificación (es).*
- 4) Relación de documentos anexos.*
- 5) Lugar para notificaciones.*
- 6) Nombre y firma del solicitante.*

CAPÍTULO II

REGISTRO DE UNA MARCA DE CERTIFICACIÓN EN EL ECUADOR

2.1 Proceso de Registro

Para el proceso de registro de una marca de certificación de acuerdo a la Decisión 486 de la Comunidad Andina, se aplicaran las normas relativas a las marcas en general, por lo que no existe un régimen específico propio de las marcas de certificación.

Para el estudio del registro actual de una marca de certificación se tomaran en cuenta los criterios de la Decisión 486 de la Comunidad Andina CAN, y de la Ley de la Propiedad Intelectual ecuatoriana.

Según la Decisión 486, de la Comunidad Andina CAN, este es el proceso a seguir para el registro:

“Artículo 138.- La solicitud de registro de una marca se presentará ante la oficina nacional competente y deberá comprender una sola clase de productos o servicios y cumplir con los siguientes requisitos:

- a) El petitorio;*
- b) La reproducción de la marca, cuando se trate de una marca denominativa con grafía, forma o color, o de una marca figurativa, mixta o tridimensional con o sin color;*
- c) Los poderes que fuesen necesarios;*
- d) El comprobante de pago de las tasas establecidas;*
- e) Las autorizaciones requeridas en los casos previstos en los artículos 135 y 136, cuando fuese aplicable; y,*

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

Artículo 139.- El petitorio de la solicitud de registro de marca estará contenido en un formulario y comprenderá lo siguiente:

- a) *El requerimiento de registro de marca;*
- b) *El nombre y la dirección del solicitante;*
- c) *La nacionalidad o domicilio del solicitante. Cuando éste fuese una persona jurídica, deberá indicarse el lugar de constitución;*
- d) *De ser el caso, el nombre y la dirección del representante legal del solicitante;*
- e) *La indicación de la marca que se pretende registrar, cuando se trate de una marca puramente denominativa, sin grafía, forma o color;*
- f) *La indicación expresa de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro de la marca;*
- g) *La indicación de la clase a la cual corresponden los productos o servicios;*
y,
- h) *La firma del solicitante o de su representante legal.”*

A su vez la Ley de la Propiedad Intelectual al respecto, indica algo parecido en los artículos que se encuentran a continuación:

“Art.201. La solicitud de registro de una marca deberá presentarse ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, comprenderá una sola clase internacional de productos o servicios y contendrá los requisitos que determine el Reglamento.

Art. 202. A la solicitud se acompañara:

- a) El comprobante de pago de la tasa correspondiente;*
- b) Copia de la primera solicitud de registro de marca presentada en el exterior cuando se reivindique prioridad; y,*
- c) Los demás documentos que establezca el reglamento*

Art. 204. La Dirección Nacional de Propiedad Industrial, al momento de la recepción, salvo que no se hubiere acompañado el documento referido en el literal a) del artículo 202, certificara la fecha y hora en que se hubiera presentado la solicitud y le asignara un nuevo número de orden que deberá ser sucesivo y continuo.

Si faltare el documento referido en el literal a) del artículo 202, no se la admitirá a trámite ni se otorgara fecha de presentación.”

Como se pudo observar, La Ley de Propiedad Intelectual establece cierto procedimiento para el registro de marcas, pero en la actualidad dicha manera de registro no es aplicada, debido al Plan Nacional de Simplificación de Trámites (PNST), que el gobierno ecuatoriano impulsó en las instituciones públicas, con el fin de facilitar los procesos y agilizar el tiempo de los mismos, de acuerdo al Decreto Ejecutivo No. 149 en el artículo 5 dice que:

“La administración pública central, institucional y que depende de la Función Ejecutiva establecerá la gestión con enfoque en la simplificación de trámites. La gestión Pública propenderá progresivamente a la disminución y la eliminación de la duplicidad de requisitos y actividades que debe realizar el ciudadano frente a la administración para acceder a servicios eficientes, transparentes y de calidad.

La simplificación de trámites tendrá como finalidades las de facilitar la interacción entre el ciudadano, empresa y la Administración Pública en la prestación de los servicios a que está obligada; facilitar el acceso y ejecutar ágilmente los trámites que deben realizar los ciudadanos para acceder a dichos servicios; racionalizar el uso de recursos públicos; y, reducir los costos, tiempos y pasos de transacción al ciudadano, empresas y administración pública. Igualmente facilitará la interconexión e interacción de información de registros de datos públicos entre las

Es importante tener en cuenta que la Ley de Propiedad Intelectual de Ecuador es clara cuando menciona todo aquello que no es susceptible de registro, se menciona en el artículo 195:

“Artículo 195.- No puedan constituir marca conforme al artículo 194 de esta Ley;

- a) Consistan en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza de la función de dicho producto o del servicio de que se trate;*
- b) Consistan en formas que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican;*
- c) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio, para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trate, incluidas las expresiones laudatorias referidas a ellos;*
- d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate; o sea una designación común o usual del mismo en el lenguaje corriente o en la usanza comercial del país*
- e) Consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica, salvo que se demuestre que haya adquirido distintividad para identificar los productos o servicios para los cuales se utiliza;*
- f) Sean contrarios a la Ley, a la moral o al orden público;*
- g) Puedan engañar a los medios comerciales o al público sobre la naturaleza, la procedencia, el modo de fabricación, las características o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;*

- h) *Reproduzcan o imiten una denominación de origen protegida, consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique; o, que en su empleo puedan inducir al público a error con respecto al origen, procedencia, cualidades o características de los bienes para los cuales se usan las marcas;*
- i) *Reproduzcan o imiten el nombre, los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas, denominaciones o abreviaciones de denominaciones de cualquier estado o de cualquier organización internacional, que sean reconocidos oficialmente, sin permiso de la autoridad competente del estado o de la organización internacional de que se trate. Sin embargo, podrán registrarse estos signos cuando no induzcan a confusión sobre la existencia de un vínculo entre tal signo y el estado u organización de que se trate;*
- j) *Reproduzcan o imiten signos, sellos o punzones oficiales de control o de garantía, a menos que su registro sea solicitado por el organismo competente;*
- k) *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,*
- l) *Consistan en la denominación de una obtención vegetal protegida en el país o en el extranjero, o de una denominación esencialmente derivada de ella; a menos que la solicitud la realice el mismo titular.”*

Y en el artículo 196, también establece las marcas que no podrán registrarse:

“Artículo 196.- 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;*
- b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido de forma tal que puedan causar confusión en el público consumidor;*
- c) Sean idénticos o se asemejen a un lema comercial solicitado previamente para registro o registrado por un tercero, de forma tal que puedan causar confusión en el público consumidor;*
- d) Constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo notoriamente conocido en el país o en el exterior, independientemente de los productos o servicios a los que se aplique, cuando su uso fuese susceptible de causar confusión o asociación con tal signo, un aprovechamiento injusto de su notoriedad, o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial. Se entenderá que un signo es notoriamente conocido cuando fuese identificado por el sector pertinente del público consumidor en el país o internacionalmente. Esta disposición no será aplicable cuando el solicitante sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;*
- e) Sean idénticos o se asemejen a un signo de alto renombre, independientemente de los productos o servicios para los cuales se solicita*

el registro. Se entenderá que un signo es de alto renombre cuando fuese conocido por el público en general en el país o internacionalmente. Esta disposición no será aplicable cuando el solicitante sea el legítimo titular de la marca de alto renombre;

- f) Consistan en el nombre completo, seudónimo, firma, título, hipocorístico, caricatura, imagen o retrato de una persona natural, distinta del solicitante, o que sea identificado por el sector pertinente del público como una persona distinta de éste, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o de sus herederos;*
- g) Consistan en un signo que suponga infracción a un derecho de autor salvo que medie el consentimiento del titular de tales derechos; y,*
- h) Consistan, incluyan o reproduzcan medallas, premios, diplomas u otros galardones, salvo por quienes los otorguen.”*

En concordancia con los artículos anteriormente analizados, están los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

“Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:

- a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior;*
- b) carezcan de distintividad;*
- c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate;*
- d) consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican;*
- e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el*

comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;

- f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;*
- g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;*
- h) consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica;*
- i) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;*
- j) reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad;*
- k) contengan una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas;*
- l) consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique;*

- m) reproduzcan o imiten , sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como marcas, bien como elementos de las referidas marcas, los escudos de armas, banderas, emblemas, signos y punzones oficiales de control y de garantía de los Estados y toda imitación desde el punto de vista heráldico, así como los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de cualquier organización internacional;*
- n) reproduzcan o imiten signos de conformidad con normas técnicas, a menos que su registro sea solicitado por el organismo nacional competente en normas y calidades en los Países Miembros;*
- o) reproduzcan, imiten o incluyan la denominación de una variedad vegetal protegida en un País Miembro o en el extranjero, si el signo se destinara a productos o servicios relativos a esa variedad o su uso fuere susceptible de causar confusión o asociación con la variedad; o*
- p) sean contrarios a la Ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres; No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica.*

Artículo 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;

- b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;*
- c) sean idénticos o se asemejen a un lema comercial solicitado o registrado, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;*
- d) sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación, cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el País Miembro o en el extranjero;*
- e) consistan en un signo que afecte la identidad o prestigio de personas jurídicas con o sin fines de lucro, o personas naturales, en especial, tratándose del nombre, apellido, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del solicitante o identificada por el sector pertinente del público como una persona distinta del solicitante, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos;*
- f) consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste;*
- g) consistan en el nombre de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales, o las denominaciones, las palabras, letras, caracteres o signos utilizados para distinguir sus productos, servicios o la forma de procesarlos, o que constituyan la expresión de su cultura o práctica, salvo que la solicitud sea presentada por*

la propia comunidad o con su consentimiento expreso; y,

h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.”

Además, es importante enfatizar la negativa de registro existente si se comprueba que una marca va a ser registrada con el fin de realizar competencia desleal, así se puede ver en el artículo 137 de la Comunidad Andina, que dice:

Artículo 136.- “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.”

Una vez que la búsqueda fonética de positiva se seguirá el siguiente proceso:

1. Creación del casillero electrónico

Para poder ingresar una solicitud, es necesario tener un casillero virtual, al cual llegará cualquier tipo de notificaciones sobre el proceso de registro de la marca, si no se posee un casillero virtual, para la creación de uno se deberá ingresar a la página web: www.propiedadintelectual.gob.ec/casilleros.

Se deberá llenar todos los datos solicitados; como tipo de persona — natural o jurídica —, nombres y apellidos del responsable, correo electrónico, teléfono, entre otros; una vez que se aprobado se contará con un número de casillero virtual y se podrá iniciar una solicitud en línea. Mediante este casillero se notificada a quien haya creado el casillero virtual sobre los actos administrativos que emita el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual IEPI.

Anterior al sistema actual de casilleros virtuales, para iniciar el proceso se necesitaba

de un profesional en derecho con casillero físico en el Instituto de la Propiedad Intelectual IEPI, y que este realice el trámite pertinente mediante el formulario de formato único de registro de signos distintivos (Anexo 1.) que puede conseguir en la página web del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual IEPI o en la matriz de la misma institución.

Los campos con (*) son obligatorios

Tipo de Persona *: Natural Jurídica

Nombres del Responsable*:

Apellidos del Responsable*:

Tipo de Documento *: Cédula Pasaporte RUC

Documento *:

Teléfono *:

Celular:

Correo *:

Confirmar Correo *:

¿Tiene Casillero Físico?: Sí No

Figura 4. Solicitud de Casillero Virtual Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual IEPI

2.- Inicio de la Solicitud en línea

Con el casillero activado, se debe ingresar nuevamente desde la página: www.propiedadintelectual.gob.ec, después en la pestaña “programas y servicios” seleccionar la opción solicitudes en línea. Se abrirá una ventana parecida a la figura 5 está contiene los formularios para diversos trámites que pueden realizarse en el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual IEPI⁷, en donde se debe elegir la opción “registro” y “solicitud de signos distintivos”.

⁷ Mediante Resolución No. 075-2013, del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual IEPI, en el artículo 1 aclara que para formularios de solicitudes para trámites de registro, los peticionarios deberán señalar casillero virtual IEPI



Figura 5. Solicitudes en Línea Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual IEPI

3.-Denominación del signo

En primera instancia se deberá seleccionar la oficina del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual IEPI donde se desea que se tramite la solicitud, se puede elegir entre las ciudades de Quito, Guayaquil o Cuenca. Después se seleccionara el tipo de signo a registrar, en el caso de la presente disertación, el campo a llenarse será aquel que dice “marca de certificación”; acto seguido se determinará la naturaleza de la marca como puede ser denominativo, figurativo, mixto, tridimensional, sonoro/auditiva, olfativo, táctil; se colocará la denominación correspondiente y se acompañara la imagen de la marca de ser requerido con su debida imagen.

Figura 6 Formato Único de Registro de Signos Distintivos Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual IEPI (denominación)

4.-Identificación del titular

Se agregarán todos los datos de identificación de la persona que vaya a ser del titular de la marca de certificación, como la provincia y ciudad de residencia, dirección, mail, entre otros.

Figura 7. Formato Único de Registro de Signos Distintivos Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual IEPI (titular)

En este caso, el titular deberá ser una persona jurídica. Hay que recordar que la marca de certificación se concede a las personas jurídicas, que no fabriquen o comercialicen productos o servicios iguales o semejantes, para los que han solicitado la marca acrediten que tienen la capacidad de controlar el cumplimiento de determinadas características, procesos, componentes, naturaleza, metodología empleada, procedencia, y cuya función es la de certificar dichos elementos en los productos o servicios de terceros que demuestren que tiene la capacidad de cumplir con las exigencias establecidas formalmente por el titular de la marca, en el respectivo Reglamento de Uso. (Fernández-Nóvoa, 2004).

Además se debe añadir los datos del representante legal.

<p>* Tipo de Representación: <i>Si usted actúa bajo sus propios derechos seleccione "Ninguno"</i></p> <p>Representante <input checked="" type="radio"/> Apoderado <input type="radio"/></p> <p>Ninguno/Ofrece poder o ratificación <input type="radio"/></p>	<p>Dirección:</p> <input type="text"/>
<p>Tipo de Documento:</p> <p><i>Natural</i> Cédula <input type="radio"/> Pasaporte/DNI <input type="radio"/></p> <p><i>Jurídico</i> Ruc <input type="radio"/></p>	<p>E-mail:</p> <input type="text"/>
<p>Número de Documento:</p> <input type="text"/>	<p>Teléfonos:</p> <input type="text"/> <i>ej: (xxxx)xxxx-xxxx</i> <i>Si no conoce el código de su país usted puede consultarlo aquí.</i>
<p>Nombre:</p> <input type="text"/>	<p>Fax:</p> <input type="text"/> <i>ej: (xxxx)xxxx-xxxx</i> <i>Si no conoce el código de su país usted puede consultarlo aquí.</i>

Figura 8. Formato Único de Registro de Signos Distintivos Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual IEPI

(representante legal)

5.-Detalle de productos o servicios

Esta enumeración se la llevara a cabo de acuerdo a lo establecido en la Clasificación Internacional de Niza, por lo que es necesario elegir detenidamente lo que más se asemeje a los productos o servicios que se quiera certificar con la marca.

6.-Abogado patrocinador

Según la resolución número 025 del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual IEPI, de 23 de julio del 2013 en el artículo 1 inciso primero, establece:

“Disponer que sea considerado como opcional, y llenado a criterio del solicitante, el campo relacionado con datos y firmas de abogado patrocinador, constante en los formularios para trámites de registro de signos distintivos; búsqueda fonética; pago de tasas; rectificaciones de títulos; solicitudes de patentes, modelos de utilidad o diseños industriales; solicitudes de modificaciones al registro; registro de Derecho de Autor en todas sus modalidades; solicitud de Derecho de Obtentor.”

Es pertinente aclarar que para los trámites establecidos en el inciso 2, parte final del artículo en mención — petición, requerimiento, queja o renovación , deberá contener el nombre del solicitante y de manera obligatoria los datos del abogado patrocinador.

1. Anexos: Como documento anexo, se deberá adjuntar el reglamento de uso y el nombramiento del representante legal en archivo pdf.

Una vez culminado el proceso, se guarda el archivo digital, posterior a esto se genera una vista previa de la solicitud y del comprobante de pago.

El valor que se debe cancelar es de 400,00 USD y se puede realizar:

Mediante pago en el Banco del Pacífico, después se deberá registrar el número de comprobante bancario en el mismo sistema de “solicitudes en línea”; y,

1. De manera virtual desde la página de web del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual IEPI, dando inicio al proceso de registro de marca de certificación.



Figura 9. Forma de Pago virtual Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual IEPI

El tiempo que toma el registro, se puede decir que está compuesto por fases:

1. La primera fase, como ya se explicó en el anteriormente, es la activación del casillero virtual y el pago de la solicitud de registro de la marca de certificación.
2. Segunda fase, se realizara un estudio de la marca registrada y se procede a publicarla en la gaceta, si existe algún tercero que se oponga al registro de la marca tiene un tiempo de 30 días hábiles desde el registro en la gaceta para presentar su oposición.
3. Tercera y última fase, si han transcurrido los treinta días laborales para presentar oposición, y nadie lo ha hecho la marca de certificación pasa a un riguroso examen de fondo, donde se examina y comprueba que cumpla con todos los requisitos de registrabilidad contemplados en la Ley, posterior a esto se entrega el debido título al titular de la marca.

Como resultado final del proceso, se otorgara el título de propiedad de la marca de certificación al titular solicitante, dicho certificado contiene como referencia lo dispuesto en el artículo 24 del real decreto 687/2002 de España, que señala:

Artículo 24.- “Expedición del título de registro de la marca.

1. *Ordenada la publicación del registro de la marca, la Oficina Española de Patentes y Marcas expedirá el título registro de la misma, en el que figurarán los siguientes elementos:*

- a) *El número de la marca.*
- b) *El nombre del titular.*
- c) *La reproducción de la marca.*
- d) *La fecha de presentación de la solicitud, de concesión del registro y, en su caso, de la prioridad otorgada.*
- e) *Si procediera, la descripción de la marca y la indicación de los elementos no reivindicados en exclusiva.*
- f) *El listado de productos o servicios para los que haya quedado registrada, con el número de la Clasificación Internacional a que pertenezcan...”*

2.2 Vigencia y renovación de la marca de certificación.

De acuerdo al artículo 152, de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, el registro de una marca tendrá una duración de diez años contados a partir de la fecha de su concesión, con la opción de renovación del registro por 10 años más de manera indefinida.

“Artículo 195.- El registro de una marca tendrá una duración de diez años contados a partir de la fecha de su concesión y podrá renovarse por períodos sucesivos de diez años.”

Es importante señalar que la renovación debe ser sucesiva, es decir que debe ser un periodo tras otro; sino se realiza este proceso dentro del tiempo fijado por Ley el derecho se entenderá caducado de pleno derecho, así lo señala el artículo 214 de la Ley de Propiedad Intelectual IEPI.

“Artículo 214.- El registro de la marca caducará de pleno derecho si el titular no solicita la renovación, dentro del término legal, incluido el período de gracia.”

Si no se lo realiza de esa manera, puede darse el caso de que el periodo de renovación termine y un tercero estaría potencialmente en la posibilidad de registrar la marca a su nombre.

La renovación deberá ser solicitada por el titular de la marca de certificación en el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual IEPI, de no ser pedido por el titular podrá

hacerlo cualquier otra persona mediante un autorización notariado otorgada por el representante legal de la persona jurídica titular de la marca de certificación a ser renovada; se acompañará el nombramiento del representante legal, el RUC de la empresa solicitante y el reglamento de uso si este fue modificado de alguna manera, esto lo podrá desde seis meses antes de que terminen los 10 años de registro de la marca.

Además, de este periodo para renovar la marca, la Ley establece 6 meses más post-fecha de vencimiento, teniendo entonces el titular un tiempo total de un año para realizar la renovación, esto con el fin de preservar que el uso de la marca este a cargo de un mismo titular pensando en el giro del negocio del mismo.

Para efectos de la renovación al titular no se le exigirá ninguna prueba de que se está usando la marca, a no ser que el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual IEPI sospeche del mal uso de la misma; siempre queda a discreción del titular al momento de la renovación reducir o limitar los productos o servicios que indico en el primer registro que realizó.

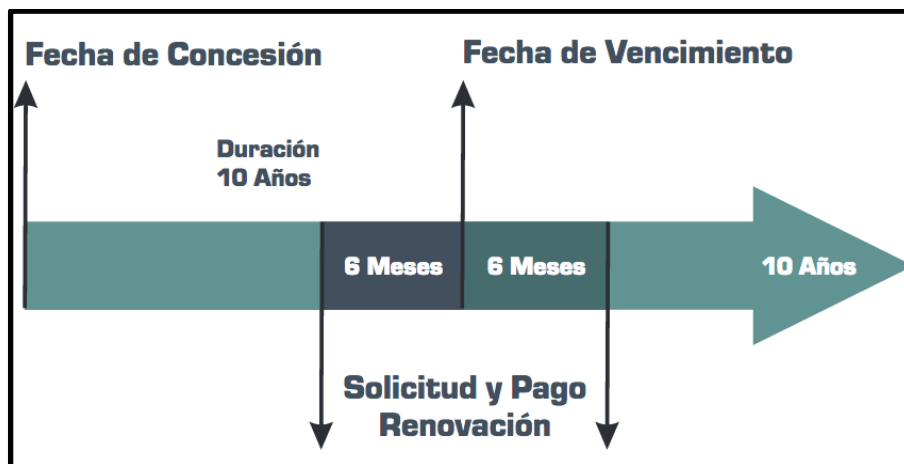


Figura 10. Renovación y vigencia de una marca

No es así el caso de la legislación del Salvador, que si bien no exige al titular una prueba de uso de la marca, se da la posibilidad de que un tercero interesado objete la renovación de la misma, así se nota en el artículo 112 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos:

Artículo 112.- “Antes de conceder la renovación del registro de una marca que haya sido registrada con anterior a la vigencia de la presente Ley, el Registrados mandará a publicar un aviso en el diario oficial, por tres veces durante un plazo de treinta días y a costa del solicitante, para que cualquier persona interesada, pueda, dentro de los dos meses siguientes a la fecha de la primera publicación, objetar dicha renovación...”

2.3 Caducidad y Cancelación de la marca de certificación

La doctrina señala varios tipos de caducidad de las marcas, a continuación se analizara cada una de ellas y se estudiará los efectos en las marcas de certificación; para esto tomaremos la legislación de España como base, mencionando el Artículo 55 de la Ley 17/2001, que dice:

Artículo 112.- “1. Se declarará la caducidad de la marca y se procederá a cancelar el registro:

- a) Cuando no hubiere sido renovada conforme a lo previsto en el artículo 32 de la presente Ley.*
- b) Cuando hubiera sido objeto de renuncia por su titular.*
- c) Cuando no hubiera sido usada conforme al artículo 39 de esta Ley.*
- d) Cuando en el comercio se hubiera convertido, por la actividad o inactividad de su titular, en la designación usual de un producto o de un servicio para el que esté registrada.*
- e) Cuando a consecuencia del uso que de ella hubiera hecho el titular de la marca, o que se hubiera hecho con su consentimiento, para los productos o servicios para los que esté registrada, la marca pueda inducir al público a error, especialmente acerca de la naturaleza, calidad o la procedencia geográfica de estos productos o servicios.*
- f) Cuando, a consecuencia de una transferencia de derechos o por otros motivos, el titular de la marca no cumpliera ya las condiciones fijadas en el artículo 3 de la Ley. Sólo se declarará la caducidad y se cancelará el registro mientras persista este incumplimiento. En los dos primeros casos la caducidad será declarada por la Oficina Española de Patentes y Marcas y en los cuatro siguientes por los Tribunales.*

2. Las marcas caducadas dejarán de surtir efectos jurídicos desde el momento en que se produjeron los hechos u omisiones que dieron lugar a la caducidad, con independencia de la fecha en que se hubiera realizado su publicación en el "Boletín Oficial de la Propiedad Industrial". Serán de aplicación al efecto retroactivo de la caducidad las previsiones establecidas en el apartado 2 del artículo 54 de esta Ley”

Por lo tanto, se analizara cada tipo de caducidad y los efectos de las mismas en las marcas de certificación, para la caducidad y cancelación del registro de una marca.

1) Por falta de renovación

La legislación Ecuatoriana solo prevé este tipo de caducidad, tal y como se ve en el artículo 214 de la Ley de Propiedad Intelectual:

Artículo 214.- “El registro de la marca caducará de pleno derecho si el titular no solicita la renovación dentro del término legal, incluido el período de gracia.”

Si el titular de la marca de certificación no realiza la renovación dentro del periodo legal establecido, no solo caducará la marca, sino que también la función de calidad de la misma no tendrá efectos; esta caducidad no podrá ser subsanada mediante el inicio o la reanudación del uso de la marca. Una vez terminado el periodo de gracia que otorga la Ley post fecha de vencimiento, si el titular desea registrar la marca nuevamente deberá iniciar el proceso de registro virtual como se mostró anteriormente.

2.) Por renuncia del titular

La legislación ecuatoriana en el artículo 226 de la Ley de Propiedad Intelectual sobre este tema dice:

“Artículo 226.- El titular de un registro de marca podrá renunciar, total o parcialmente, a sus derechos. Si la renuncia fuere total se cancelará el registro. Cuando la renuncia fuese parcial, el registro se limitará a los productos o servicios sobre los cuales no verse la renuncia.

No se admitirá la renuncia si sobre la marca existen derechos inscritos en favor de terceros, salvo que exista consentimiento expreso de los titulares de dichos derechos.

La renuncia sólo surtirá efectos frente a terceros cuando se haya anotado tal acto al margen del registro original.”

En la ausencia del titular, la marca de certificación no tendrá valor absoluto, porque falta la persona encargada de darle validez. Entonces es posible decir que la marca de certificación no se basta por sí sola, necesita siempre estar ligada de su titular.

Por esto la Ley es clara al decir que no cabe renuncia del titular si sobre la marca existen derechos inscritos a favor de terceros. Si se llegare a darse la renuncia del titular de una marca de certificación, de manera inmediata esta pierde validez y el usuario reverenciara en sus productos o servicios.

1) Por la falta de uso de la marca

La legislación ecuatoriana no dispone la caducidad de la marca por la falta de uso, sino la cancelación del registro, así tenemos en el artículo 220 de la Ley de Propiedad Intelectual, que dice:

Artículo 220.-”Se cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado por su titular o por su licenciataria en al menos uno de los países miembros de la Comunidad Andina o en cualquier otro país con el cual el Ecuador mantenga convenios vigentes sobre esta materia, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de infracción, de oposición o de nulidad interpuestos con base en la marca no usada.”

La Ley también establece cuales serían los medios de prueba, sobre los cuales el titular podrá valerse para demostrar el uso de la marca, como facturas comerciales, inventarios de mercancías identificadas con la marca, etc. Y menciona que solo en caso de fuerza mayor o caso fortuito no procede la cancelación de la marca.

Esta caducidad o cancelación del registro de marcas opera de igual manera en las marcas de certificación, en las que el titular podrá utilizar como medio de prueba las licencias de uso, o los controles de calidad que ha realizado. Para entender lo que quiere decir uso de marca, se señalara el artículo 224, del cuerpo legal en mención:

“Artículo 224.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

Con sujeción a lo dispuesto en el inciso anterior, también se considerará que una marca se encuentra en uso, en los siguientes casos:

- a) Cuando se la utilice para distinguir productos o servicios destinados exclusivamente a la exportación;*
- b) Cuando se la utilice por parte de un tercero debidamente autorizado, aunque dicha autorización o licencia no hubiese sido inscrita; y*
- c) Cuando se hubiesen introducido y distribuido en el mercado productos genuinos con la marca registrada, por personas distintas del titular del registro.”*

1) Conversión de la marca en un signo engañoso

Tampoco existe legislación nacional específica al respecto, pero podemos ver en la Ley Española casos en los que el titular de la marca induce en un error al público, especialmente acerca de la naturaleza, calidad o la procedencia geográfica de estos productos o servicios.

Para (Fernandez Novoa, C, 2013) esta caducidad entra en juego cuando concurren dos requisitos: que la marca pueda inducir al público a error acerca de ciertos extremos (requisito objetivo), y que la conversión de la marca en un signo engañoso sea consecuencia del uso de la misma por el titular o por un tercero con su consentimiento (requisito subjetivo).

Este factor a criterio personal, no influye mucho en las marcas de certificación, porque la misma fue registrada con un reglamento de uso en donde se establecen requisitos, pautas,

sanciones, etc., entonces el usuario de la marca sabe específicamente las características esenciales y procedimientos a seguir de la marca de certificación, y se puede determinar con claridad para que productos o servicios se podrá ocupar.

Además, si el titular quisiera realizar algún cambio en la marca de certificación, deberá empezar por el Reglamento de Uso, y si no está legalmente inscrito en el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual IEPI no tiene validez dichos cambios.

Además, la doctrina señala la posibilidad de que una marca caduque por la vulgarización, a continuación un breve análisis en relación a las marcas de certificación.

1) Por la vulgarización de la marca

Para Gamboa Vilela (1998),

“Esta vulgarización se produce por lo general cuando el consumidor utiliza la marca como sinónimo del nombre del producto, lo cual sucede con mayor facilidad en el caso de productos nuevos a los que no se les ha dado un nombre sino que sólo se les coloca una marca. En estos casos es frecuente que el consumidor utilice la marca como si fuera el nombre del producto.”

De igual manera no se posee legislación ecuatoriana que señale este punto, así que vamos a analizar este tipo de caducidad en base a doctrina española, tenemos así a Fernández-Nóvoa (2013), que dice que:

“La vulgarización tiene lugar cuando un signo que inicialmente denotaba el origen empresarial de un producto o servicio pierde este significado, y adquiere uno nuevo que consiste en designar en el comercio los productos o los servicios del mismo género al que pertenece el producto o el servicio originalmente identificado por el correspondiente signo en atención a su origen empresarial.”

La vulgarización es algo muy común en marcas de alto renombre o notoriamente conocida, por lo que la legislación ecuatoriana da paso en estos casos a la cancelación del registro, esto se encuentra dispuesto en el artículo 222, de la Ley de Propiedad Intelectual, que señala:

“Artículo 222.- Así mismo, se cancelará el registro de una marca, a petición del titular legítimo, cuando ésta sea idéntica o similar a una marca que hubiese sido notoriamente conocida o que hubiese sido de alto renombre al momento de solicitarse el registro.”

En función a esto, dentro de las marcas de certificación existe un claro ejemplo de la vulgarización de la marca, ya que muchas veces a la marca de certificación en términos populares se les conoce como ISO, por las normas internacionales ISO de calidad.

Una vez que se dé la caducidad de la marca, o se cancela el registro por cualquiera de los motivos antes expuestos, la marca deja de surtir efectos jurídicos y se extingue el derecho del titular sobre la misma, dando la facultad a terceras personas para que puedan registrarla.

Nulidad de la marca

En relación a la nulidad, se maneja el mismo régimen para todo tipo de marca mediante el Recurso de Revisión, por el cual el Comité de Propiedad Intelectual del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual IEPI podrá declarar la nulidad el registro de una marca, según el artículo 227 de la Ley de Propiedad Intelectual de Ecuador en los siguientes casos:

Artículo 227.- “No podrán registrarse como marcas los signos que:

- a) Cuando el registro se hubiere otorgado en base a datos o documentos falsos que fueren esenciales para su concesión;*
- b) Cuando el registro se hubiere otorgado en contravención a los artículos 194 y 195 de ésta Ley;*
- c) Cuando el registro se hubiere otorgado en contravención al artículo 196 de ésta Ley; y,*
- d) Cuando el registro se hubiere obtenido de mala fe. Se considerarán casos de mala fe, entre otros, los siguientes:*
 - 1. Cuando un representante, distribuidor o usuario del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre de esa marca u otra confundible con aquella, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera; y,*
 - 2. Cuando la solicitud de registro hubiere sido presentada o el registro hubiere sido*

obtenido por quien desarrolla como actividad habitual el registro de marcas para su comercialización; y,

- a) Cuando el registro se hubiere obtenido con violación al procedimiento establecido o con cualquier otra violación de la Ley que sustancialmente haya influido para su otorgamiento.*

Además, la Ley en mención en el artículo 228, manifiesta que mediante vía judicial, el juez podrá declarar la nulidad del registro si se cumplen los literales a), c), s) y e) del artículo anterior, antes de que haya transcurrido diez años desde la fecha de la concesión del registro de la marca, salvo que con anterioridad se hubiere planteado el recurso de revisión y éste hubiese sido definitivamente negado. La declaración de nulidad de un registro se notifica al Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual IEPI, para que la anote al margen del registro.

Art. 228. “El juez competente podrá declarar la nulidad del registro de una marca que se hallare comprendida en los casos previstos en los literales a), c), d) y e), del artículo anterior, en virtud de demanda presentada luego de transcurrido el plazo establecido en la Ley para el ejercicio del recurso de revisión y, antes de que haya transcurrido diez años desde la fecha de la concesión del registro de la marca, salvo que con anterioridad se hubiere planteado el recurso de revisión y éste hubiese sido definitivamente negado.

En el caso previsto en el literal b) del artículo anterior, la demanda podrá plantearse en cualquier tiempo luego de transcurrido el plazo establecido en la Ley para el ejercicio del recurso de revisión y siempre que éste no hubiese sido definitivamente negado. En este caso la demanda de nulidad puede ser planteada por cualquier persona.

La declaración de nulidad de un registro se notificará a la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, para que la anote al margen del registro”.

2.4 Enajenación y transferencia de la marca de certificación.

Las marcas en general, son considerados bienes muebles susceptibles de enajenación, por lo tanto no cuentan con un régimen específico para que se lleve a cabo dicha transferencia, sino que se realizara mediante acto civil, como cualquier bien mueble.

En relación a esto la Ley de Propiedad Intelectual ecuatoriana se pronuncia al respecto y permite que se declare la prohibición de enajenar, así vemos en el artículo 283 que dice:

“Artículo 283.- Los derechos de propiedad industrial y sobre obtenciones vegetales se reputan bienes muebles exclusivamente para la constitución de gravámenes sobre ellos. Sin embargo, podrá decretarse la prohibición de enajenar de tales derechos con sujeción a lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil, así como su embargo y remate o venta en pública subasta.”

En base a este factor, se puede decir que una marca es susceptible de transferencia. En relación a lo anterior el Decreto 57-2000 del Congreso de la República de Guatemala, establece lo siguiente en su Artículo 41:

Artículo 41.- “El derecho sobre una marca registrada o en trámite de registro puede ser enajenado por acto entre vivos o transferido por vía sucesora. El contrato de enajenación debe constar por escrito, en escritura pública o documento privado con firmas legalizadas por notario, pero si es otorgado en el extranjero, el documento deberá estar debidamente legalizado y, si el mismo se encuentra redactado en idioma distinto al español, deberá contar con traducción jurada.”

Es importante aclarar que es de vital importancia, que en el documento en el que conste la enajenación, un notario debe dar fe pública del mismo; esto se debe a la importancia a nivel comercial que tienen las marcas

Ahora bien, analizando el efecto de la enajenación en las marcas de certificación, cuando un titular desea transferir por diversos medios una marca de certificación, debe tomar en consideración que el tercero a quien se le va a transferir la marca, cuente con la misma capacidad que el titular original para poder efectuar la certificación a los productos o servicios detallados en la marca de certificación.

Es decir que si se llegare a transferir una marca de certificación bajo cualquier título, sería muy irresponsable por parte del titular original no asegurarse que el nuevo titular vaya a llevar a cabo todas las obligaciones de la que trata ser titular de una marca de certificación, así también lo manifiesta Bugallo Montaña (2006), al decir que:

“La titularidad de la marca de certificación se concede en base a condiciones presentadas por una persona pública o privada. No coincide su régimen legal admitir que el titular pueda transferirla. El cambio de persona responsable en la Administración merece un nuevo estudio de la marca de certificación.”

A criterio personal considero que la autoridad competente, es decir el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual IEPI debe tener como requisito para la transferencia que el tercero que anhela adquirir la marca demuestre ante la autoridad que cuenta con el personal y los conocimientos necesarios para que proceda la transferencia.

Si se lleva al cabo una transferencia de dominio de una marca de certificación a un tercero que no se encuentra dentro de los parámetros adecuados para llevar un control de calidad, debería ser considerado como causal para la cancelación del contrato de licencia de uso, sin perjuicio que el usuario afectado inicie la respectivas acciones legales por incumplimiento del contrato y de la cancelación del registro de la marca de certificación en el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual IEPI.

Otra situación preocupante en relación a las marcas de certificación, es que no existen los parámetros establecidos para determinar cómo se realizará la transferencia, teniendo presente que es el titular quien a su criterio elabora el instrumento primordial de las marcas de certificación como lo es el Reglamento de Uso, además no existen antecedentes de transferencias de la marca de certificación en el país, y la doctrina ecuatoriana al respecto es muy pobre, casi nula me atrevería a decir.

Si bien la Ley de Propiedad Intelectual en el artículo 216 establece que la marca debe utilizarse tal cual fue registrada, en el caso de las marcas de certificación merece que se rompa con este principio, por sus características propias que la hacen diferentes a las marcas comunes.

“Artículo 216.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por su registro ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial.

La marca debe utilizarse tal cual fue registrada. Sólo se admitirán variaciones que signifiquen modificaciones o alteraciones secundarias del signo registrado.”

Bajo el mismo enfoque, en relación a la cesión de titularidad de las marcas de certificación, lo único que existe como base legal de apoyo es lo señalado por el Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas establecido en la vigésima tercera sesión de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual OMPI, celebrada en Ginebra del 19 al 22 de abril de 2010, en el documento denominado “Aspectos Técnicos y de Procedimiento Relativos al Registro de Marcas de Certificación y de Marcas Colectivas”, que manifiesta:

“Las marcas de certificación y las marcas colectivas pueden cederse a un nuevo titular del mismo modo que las marcas individuales. No obstante, en ciertas legislaciones la se puede prever que, con respecto a las marcas de certificación, la cesión no sea efectiva sin la aprobación de la oficina de marcas competente. Esto se hace así con el fin de velar por que el nuevo titular cuente con la competencia necesaria para explotar el programa de certificación. Por consiguiente, el cesionario deberá cumplir los requisitos aplicables a la titularidad de una marca colectiva o de certificación antes de que pueda validarse la cesión.”

Dicho criterio también se maneja en la legislación uruguaya, que señala que la autoridad competente para conocer el tema de transferencia de las marcas de certificación es la institución pública de cada país que se encarga de temas de propiedad industrial e intelectual, en el caso del Ecuador como se ha mencionado en reiteradas ocasiones es el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual IEPI.

Los parámetros que podría considerar el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual IEPI, para dar paso al nuevo titular de una marca de certificación podrían ser los siguientes:

1. Conocimiento del producto o servicio que certifica la marca
2. Procedimientos de mejora continua en la elaboración de productos
3. Tiempos estimados en la prestación de servicios
4. Personal capacitado, debidamente comprobado
5. Pautas propias para determinar la claridad del producto o servicio
6. Reglamento de uso modificado de acuerdo a la realidad del nuevo titular.

La Ley Ecuatoriana al respecto recomienda en el artículo 281 de la Ley de Propiedad Intelectual que:

Artículo 281.- “Las transferencias, licencias, modificaciones y otros actos que afecten derechos de propiedad industrial y sobre obtenciones vegetales, se inscribirán en los registros respectivos en la misma fecha en que se presente la correspondiente solicitud...”

CAPÍTULO III

USO, DERECHOS Y OBLIGACIONES INHERENTES A LA MARCA DE CERTIFICACIÓN

3.1 Autorización de Uso de la Marca de Certificación.

Tal y como se mencionó con anterioridad, el titular de una marca de certificación, no puede hacer uso de la misma en sus productos o servicios, por lo cual la ley faculta al titular a comercializar su marca con el fin de mediante un instrumento público permitir que terceros interesados, comercialicen sus productos o servicios acompañados de una marca que de cierta manera garantizan la calidad de los mismos, y los hace más confiables ante el público consumidor

El titular de una marca de certificación está en la facultad de autorizar a terceras personas el uso de la marca, y en el caso de las marcas de certificación al decir uso, se quiere decir que puede emplear la marca para acompañar su producto o servicio, y que esto en el mercado significa que se han cumplido con estándares de calidad y brinda al consumidor más confianza al rato de elegir entre una variedad de productos o servicios similares en el mercado.

Esta facultad del titular de una marca de certificación, de conceder licencia a quien el considere, debe ser efectuada siempre bajo los lineamientos establecidos por el mismo en el Reglamento de Uso, esto se debe a que el titular no solo otorga la autorización de uso de la marca sino que también debe realizar los controles pertinentes a la misma.

Antes de que el usuario pueda hacer uso de la marca de certificación, deberá ceñirse a lo establecido en el reglamento de uso; si cumple con todas las especificaciones, requisitos y procedimientos el titular otorgara la marca de certificación, mediante el instrumento denominado “licencia de uso de la marca de certificación”, mediante la cual se denominara al titular como “licenciante” y el usuario de la marca como “licenciario”.

El Decreto 57-2000 del Congreso de la República de Guatemala, en su artículo 45, dice que:

“El titular del derecho sobre una marca registrada puede conceder licencia a un tercero para usar la marca. El contrato de licencia debe constar por escrito, pero si es otorgado en idioma distinto al español, el documento deberá ser debidamente legalizado y contar con traducción jurada”.

Para (Fernandez Novoa, 1884)

“Se genera entre el titular de una marca de certificación un supuesto de constitución forzosa de una relación jurídica que tiene como instrumento particular un contrato de licencia de uso, lo cual les otorga las características de licenciante al titular y de licenciatario al usuario, y gracias a este instrumento jurídico el titular de la arca puede exigir a los usuarios el pago de una regalía como contrapartida a la autorización para usar la marca”.

3.1.1 Derechos y Obligaciones del Titular de la Marca de Certificación

El derecho fundamental que nace para los titulares es el de uso exclusivo que se adquiere por el solo registro de la marca ante el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual IEPI. La Ley de Propiedad Intelectual, en el artículo 217 señala otros derechos inherentes a cualquier marca, y establece que:

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

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

- b) *Vender, ofrecer, almacenar o introducir en el comercio productos con la marca u ofrecer servicios con la misma;*
- c) *Importar o exportar productos con la marca; y,*
- d) *Cualquier otro que por su naturaleza o finalidad pueda considerarse análogo o asimilable a lo previsto en los literales anteriores.*

El titular de la marca podrá impedir todos los actos enumerados en el presente artículo, independientemente de que éstos se realicen en redes de comunicación digitales o a través de otros canales de comunicación conocidos o por conocer.

Del artículo en mención es importante destacar los siguientes factores en relación a las marcas de certificación:

- A. Nace un derecho exclusivo en el titular para ejercer cualquier tipo de acción contra terceros que utilice la marca sin consentimiento, lo mismo se puede aplicar si se evidencia que una marca posee fiel copia del Reglamento de Uso, o si se toma el nombre de una marca de certificación para certificar un producto o servicio.
- B. Dicho derecho se extiende en redes de comunicación digital o a través de diferentes canales de comunicación, lo cual facilita al titular proteger su marca y distinguirla de otras en el mercado.

Dentro de las marcas de certificación es de suma importancia tomar en cuenta que es un tema muy delicado en la práctica comercial, por la relación de confianza que existe entre el titular de la marca con el usuario y este a su vez con el consumidor de sus productos o servicios.

Dentro de las obligaciones propias del titular de la marca de certificación, se puede decir que existen las siguientes:

- a) La obligación principal del licenciante es autorizar al licenciario para que use la marca licenciada
- b) No ejercer acciones que puedan perjudicar al licenciario de la marca por el uso de esta, cualquier modificación al reglamento de uso o a la marca por se, deberá ser comunicada al usuario de la marca. Con relación a esto, la Ley de Propiedad intelectual en el artículo 281 parte final, manifiesta que no es necesario que el titular informe de los cambios a realizar, ya que una

vez se ha inscrito en el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual IEPI, se entenderá como conocida por todos los licenciarios.

Artículo 281.- "...Tales actos surtirán efectos frente a terceros, a partir de su inscripción. Sin embargo, la falta de inscripción no invalida el acto o contrato..."

- a) Certificación de calidad. Esta no es solo la función principal de las marcas de certificación, sino también que es la obligación fundamental del titular de la marca, porque en ella está la esencia de la creación de la marca de certificación, si no existieran productos o servicios susceptibles de mejora, y personas capacitadas al respecto no existiría razón de ser de las marcas, dentro de este aspecto es compromiso del titular entregar al usuario una certificación que garantice que está cumpliendo con lo establecido en el Reglamento de uso, y que esto implica que nace en el usuario un sentimiento de mejor y motivación en la fabricación de los productos o en la prestación de sus servicios
- b) Controles periódicos, para mantener dicha certificación de calidad, el titular debe realizar dependiendo del producto o servicio controles para asegurarse que la calidad se mantenga.
- c) Capacitación al usuario, algo muy importante que ayuda a cumplir la función básica de las marcas de certificación, es capacitar a los usuarios, para que no sean dependientes del titular y sepan los procedimientos adecuados a seguir.
- d) Llevar registros de los usuario, se debe considerar, que esto puede ser un indicador de cómo va el rumbo de la marca de certificación y puede señalar mejoras desde las experiencias de los usuarios.
- e) Imparcialidad, es importante enfatizar la objetividad del titular para que así la marca de certificación cumpla su función indicadora de calidad, por tal motivo, se establece que el titular no pueda aplicar la marca a sus propios productos o servicios.

3.1.2 Prohibiciones del Titular de la Marca de Certificación

Entre las prohibiciones del titular de una marca de certificación, podemos decir que:

1. El titular de la marca de certificación no podrá junto con el usuario, solicitar la inscripción, en ningún país, de un signo idéntico o semejante o que de cualquier forma que pueda inducir a error, confusión o aprovechamiento de la fama y reputación de la marca de certificación.
2. El titular de la marca tiene prohibido comunicar a terceros sobre información que pueda haber recibido en el ejercicio de las medidas de control, velando por los legítimos intereses de los usuarios, con el fin de salvaguardar la esencia propia del negocio del usuario de la marca.
3. El titular de la marca de certificación, no podrá requerir los servicios de terceros que no han sido certificados por la autoridad competente para que realicen controles internos o externos.
4. El titular de la marca de certificación, no podrá certificar productos o servicios que no han sido materia de certificación de la marca.
5. El licenciante de la marca de certificación no podrá hacer uso de la misma, si esta ha caducado, o ha sido cancelado el registro de la marca, o se ha declarado la nulidad de la misma ante el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual IEPI.

Otra prohibición que se podría considerar importante, es la establecida según la legislación de España el artículo 6 de la Directiva 89/104/CEE, en concordancia con el artículo 12 del Reglamento (CE) número 40/94, se dispone que:

El derecho conferido por la marca no permitirá a su titular que prohíba a terceros el uso en el tráfico económico:

1. De su nombre y dirección
2. De indicaciones relativas a la especie, a la calidad, a la cantidad, al destino, al valor, al origen geográfico, a la época de obtención del producto o de la prestación del servicio o a otras características de estos.
3. De la marca cuando sea necesario para indicar el destino de un producto o un servicio en particular como accesorios o recambios

Siempre que este uso se realice conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial.

3.2 Licencia de Uso de la Marca de Certificación.

La Ley de Propiedad Intelectual en el artículo 280, regula:

Artículo 280.- “Los titulares de derechos de propiedad industrial y de obtenciones vegetales podrán otorgar licencias a terceros para su explotación o uso, mediante contratos escritos. Tales contratos no podrán contener cláusulas restrictivas del comercio o crear competencia desleal. Caso contrario se estará a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado y se aplicarán las sanciones previstas en la misma...”

Los titulares de la marca de certificación conforme a ordenamiento jurídico ecuatoriano, pueden otorgar licencias a quienes ellos consideren que cumplen con especificaciones detalladas en el Reglamento de uso.

El artículo 162 de la decisión 486 de la Comunidad Andina, manifiesta que:

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

El contrato de licencia de uso podrá operar siempre y cuando, los licencia habientes cumplan a cabalidad lo dispuesto en el reglamento de uso, que el licenciente de la marca impone, además de cumplir con cada una de las condiciones que debe tener el proceso de producción y la prestación de servicios.

Para el efecto del Contrato de Licencia de Uso de la Marca de Certificación, se denominara al titular como el licenciente de la marca de certificación, y al usuario como licenciario de la misma

La licencia de uso es importante por dos razones en particular:

1. Primeramente por su valor económico, al explotar las marcas de certificación con el objetivo de mejorar y distinguir productos o servicios en un mercado específico
2. En segunda instancia, los contratos de licencia harán que empresas pequeñas, medianas o grandes, tengan un mayor rendimiento e incrementen, innovando en diversos campos industriales como tecnología, capacitación, marketing y

publicidad, entre otros; para que los productos brindados o servicios sean más competentes en un mercado específico.

Para (Fernandez Novoa, C, 2013)

La adecuada protección de la función indicadora de la calidad de la marca exige la introducción de unos mecanismos que garanticen eficazmente la observancia de la carga de control por parte del licenciante de marca. [...] Parece más oportuno arbitrar medidas que permitan alegar a las partes interesadas que el licenciante no ejercía efectivamente el control de calidad de los productos o servicios distribuidos bajo la marca licenciada.

De igual forma, sostiene que el papel de la licencia de marca es el de constituir una de las posibles vías a través de las cuales un empresario puede dar a conocer al público su marca.

Sería recomendable considerar a la falta de control por parte del licenciante, como causa de nulidad de la marca registrada; causa que podría ser aducida por la parte interesada mediante el ejercicio de una acción declarativa de nulidad de la marca ante los tribunales ordinarios.

Características de la marca de certificación

Dentro de las características propias de la Licencia de Uso de la marca de certificación, tenemos las siguientes:

a) Comercialización

Permite al titular de la marca de certificación poner la marca en el mercado con el fin de poder distribuir la misma entre terceros interesados

b) Bilateralidad

Los contratos de licencia de uso de marcas de certificación, son puramente bilaterales, se especifica claramente licenciante (titular) y Licenciario (usuario)

c) Consensual

Las obligaciones emergentes de los mismos tienen plena vigencia como resultado del solo consentimiento de las partes

d) Formalidad

Los contratos de licencia de uso de una marca de certificación deben ser formales, existe disposición legal que manifiesta que el contrato puede ser celebrado por escritura pública, o puede ser mediante documento privado, con el debido reconocimiento de firma y rubrica en una notaría, con el fin de proteger jurídicamente a las partes. (Bertone & Cabanellas de las Cuebas, 2008)

En el artículo 162 de la decisión 486 de la Comunidad Andina, incisos dos, tres y cuatro señala tres características a tomar en cuenta:

Artículo 162.- “...Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda licencia de uso de la marca. La falta de registro ocasionará que la licencia no surta efectos frente a terceros.

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

Entonces, serían características de la Licencia de uso de la marca de certificación, además de las antes mencionadas, las siguientes:

- a) Toda licencia de uso deberá ser inscrita ante el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual IEPI.
- b) La licencia de uso de la marca de certificación, debe ser por escrito.

La Decisión 486 en el artículo 163, señala que si no se cumplen estos requisitos queda a discreción del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual IEPI no registrar la marca, menciona así:

Artículo 163.- “La autoridad nacional competente no registrará los contratos de licencia o transferencia de registro de marcas que no se ajusten a las disposiciones [...] nacionales sobre prácticas comerciales restrictivas de la libre competencia.”

Dentro de las marcas de certificación se puede decir que el contrato de licencia de uso es de carácter simple, oneroso, de cumplimiento obligatorio. El contrato de licencia de uso no tendrá un tiempo establecido de carácter obligatorio, además, son susceptibles de variación de plazo, depende de varios factores como por ejemplo la complejidad al momento de certificar un producto o una servicio, o el cambio de tecnología que obliga al usuario a mejorar la marca de certificación modificando el reglamento de uso.

El tiempo del contrato de la marca de certificación no deberá exceder al tiempo de registro de la marca, por cuestiones básicas de seguridad jurídica.

El licenciente establecerá en el contrato cláusulas típicas para dar por terminado el mismo, en la elaboración de un buen contrato de licencia de uso se deben prevenir ciertas circunstancias que eviten posibles conflictos a futuro, siendo algunas de ellas:

Verificar que las cláusulas estipuladas en el contrato no contravengan en ningún aspecto algún ordenamiento legal.

Dejar perfectamente establecido "a quien pertenece que" y "que es lo que se le permite a la otra parte".

Vigencia del contrato.

Precio y forma de pago.

Sanciones por incumplimiento

Tipo de control, y periodicidad del mismo por parte del titular de la marca de certificación.

Procedimiento a seguir, conforme lo establecido en el reglamento de uso de la marca de certificación para auditar al usuario

Renovación de la licencia de uso de la marca de certificación.

Confidencialidad. Es común que en este tipo de contratos, se estipule que el usuario deba certificar por escrito.

3.2.1 Derechos y Obligaciones del Usuario de la Marca de Certificación

Los derechos y obligaciones que deben cumplir los usuarios de una marca de certificación, generalmente se encuentran especificados en el reglamento de uso. A continuación se enumerara algunos de los principales derechos y obligaciones:

1. El licenciatario pueden utilizar la marca de certificación con la cual certifico sus productos o servicios, para acompañar a los mismos de manera publicitaria. Es importante aclarar que está prohibido alterar la tipo grafía, los colores o las referencias a las normas o estándares.
2. La marca de certificación puede ser usada por el licenciatario mediante folletos de la empresa, y los informes; en la publicidad corporativa y página web; en vehículos de la empresa; en los envases, cajas, recipiente, etc., de los productos. Recordando siempre que la marca de certificación solo debe acompañar a la marca de los productos o servicios certificados.
3. Los usuarios autorizados para el uso de la marca de certificación se obligan a prestigiarla, y utilizarla respetando los principios y condiciones que se especifican en el reglamento de uso.
4. El usuario de la marca podrá realizar distintas actividades de promoción y publicidad con la marca de certificación como acompañante de su producto o servicio
5. El licenciatario solo podrá utilizar la marca de certificación en la forma establecida en el reglamento de uso y en el certificado.
6. El licenciatario podrá utilizar la marca de certificación solo en relación al alcance de la certificación que le fue otorgada.
7. El licenciatario tiene el derecho de exigir al titular de la marca de certificación que mediante los mecanismos establecidos en el reglamento de uso se mantenga la calidad en los productos o servicios.
8. La marca de certificación podrá ser usada por el usuario en artículos de papelería, anuncios publicitarios interiores y exteriores, entre otros, siempre y cuando se haga de la manera antes mencionada.
9. En caso de absorción o Fusión de usuario, se requiere de manera obligatoria el permiso por escrito del titular de la marca de certificación para transferir el derecho a utilizar la marca de certificación.

Las obligaciones fundamentales del licenciatarario en relación a la licencia de uso de la marca de certificación, son:

1. Obligación de no accionar en contra del licenciante,

Esta obligación es común de todas las marcas, pero se debe enfatizar en las marcas de certificación en el estricto sentido de preservar la lealtad entre licenciante y licenciatarario. Dentro del contrato de licencia de uso de la marca de certificación, y en general, debe determinarse las consecuencias en caso de violación de alguna cláusula por cualquier parte.

2. Obligación del buen uso de la marca

Mediante licencia, en el caso de las marcas de certificación se da al usuario la apertura de acompañar su marca de productos o servicios, con la marca certificadora de calidad. El licenciatarario no podrá disponer del nombre de la marca de certificación sobre otros productos o servicios propios, que no hayan sido certificados por el licenciante.

3. Obligación de garantía

Es obligación del usuario de la marca, verificar el cumplimiento diario de lo estipulado en el reglamento de uso en la fabricación de los productos o en la prestación de servicios, durante toda la duración del contrato. El incumplimiento de esta obligación puede ocasionar que el Licenciante de por terminado el contrato por incumplimiento.

4. Obligación de cumplir con el Reglamento de uso

Cuando el usuario adquiere la marca de certificación se compromete con el titular de la misma a cumplir a cabalidad con lo fijado en el Reglamento de uso, dicho compromiso se hace más formal con la firma del contrato de licencia de uso.

5. Obligación de conservar el valor competitivo de la marca

Para (Fernandez Novoa, C, 2004) ésta ulterior obligación del licenciante se plasma tanto en la práctica de una adecuada publicidad en torno de la marca; como en el deber de ejercitar un adecuado control sobre la calidad de los productos o servicios.

6. Obligación de pago

Mediante el contrato de licencia se fijara un justo valor que deberá ser cancelado al licenciante, por el proceso de certificación, el otorgamiento de uso de la marca de certificación y los controles periódicos de calidad.

7. Obligación de mantenerse informado

Es responsabilidad de cada licenciatario, informarse y efectuar todas las consultas que se requiera respecto al uso de la marca de certificación, para asegurarse el correcto cumplimiento y funcionamiento de la marca de certificación.

8. Obligación de preservar el logo de la marca de certificación

Como se mencionó con anterioridad, la marca de certificación puede acompañar a la marca de productos o servicios certificada, y el licenciatario se encuentra en la obligación de preservar de manera intacta el logotipo de la marca de certificación, el logo no puede ser modificado entonces en color, figura, diseño, contenido, tipografía, ni ningún otro aspecto que deteriore el aspecto físico del logo de la marca de certificación. Lo único que es susceptible de modificación es el tamaño de logotipo para ser ajustado dentro de los diferentes medios de publicidad que use el licenciatario. Esta cláusula se establecerá tanto en el reglamento de uso como en la licencia de uso de la marca de certificación.

3.2.2 Prohibiciones del Usuario de la Marca de Certificación

Las prohibiciones que el usuario pueda tener con respecto a la marca de certificación debe estar establecidas en el reglamento de uso y en la licencia de uso de la marca de certificación; si es usuario llegara a incurrir en alguna de las prohibiciones queda el licenciante en libertad de dar por terminado la licencia de uso y cualquier tipo de relación con el usuario, impidiendo a este el uso total de la marca de certificación.

Entre las prohibiciones más comunes tenemos:

1. Durante el periodo de validez de la marca de certificación el usuario está prohibido de registrar una marca parecida, esto se aplica de manera nacional o internacional
2. De igual manera tiene prohibido reproducir el reglamento de uso o la licencia

de uso de la marca de certificación para terceros.

3. El usuario de la marca tiene prohibido usar signos diferentes o semejantes al de la marca de certificación; al igual que un nombre parecido a la misma, que pueda inducir a error, confusión o aprovechamiento de la fama o reputación de la marca de certificación.
4. Si el licenciante decide suspender, retirar o cancelar la marca de certificación no podrá el licenciataro hacer uso de la marca de certificación, o hacer cualquier referencia de la misma.
5. La marca de certificación no podrá ser utilizada de manera que pueda causar descrédito o perjudicar su reputación.
6. El licenciataro no podrá hacer uso indebido de la marca de certificación sobre productos o servicios que no haya certificado, por lo tanto toda certificación que surja sobre dichos productos o servicios es considerada falsa.
7. El usuario de la marca no puede negarse o restringir de forma reiterada o injustificada proporcionar información durante la etapa de certificación o inspección por parte al licenciante.
8. El usuario no podrá hacer que terceros que no sea el titular de la marca de certificación realicen el trabajo de auditoria.
9. El usuario de la marca de certificación no podrá obstaculizar la actuación de los órganos de control de la misma durante la etapa de certificación y controles periódicos.
10. El usuario de la marca de certificación no podrá modificar las observaciones o los procesos que le titular le haya señalado en el reglamento de uso o en las inspecciones realizadas.
11. El usuario de la marca de certificación no utilizara la misma, en sus productos para evitar que se confunda con el nombre principal de los mismos, a menos que se encuentre acompañado de la marca titular y en un tamaño mínimo; el en caso de servicios, la marca de certificación podrá ser ocupada en documentos siempre y cuando conste la marca titular.

CONCLUSIONES

Las conclusiones que se obtuvo, de los tres capítulos analizados son las siguientes:

- a) Las marcas de certificación, se han constituido como herramientas que pueden ser utilizadas para enfatizar la calidad de los productos y servicios, y destacar a los mismos de otros productos o servicios similares en el mercado.
- b) Los factores de calidad, componentes, origen geográfico, condiciones técnicas, modo de elaboración del producto, de prestación del servicio entre otras, hacen de la marca de certificación, una figura que mejora por excelencia la calidad de productos y servicios.
- c) No existe en Ecuador, la misma difusión sobre los beneficios que poseen las marcas de certificación, para mejorar la fabricación o elaboración de productos y prestación de servicios; por lo que sin duda la marca de certificación es uno de los signos distintivos menos conocidos.
- d) El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual IEPI, no exige parámetros determinados para calificar si el titular de la marca de certificación es totalmente competente para comercializar la misma.
- e) Una vez que se le otorga al titular el registro de la marca de certificación, no existe un ente regulador especializado que supervise de manera periódica al titular,
- f) En el caso de modificación del reglamento de uso de un marca de certificación, el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual IEPI, no establece el tiempo que toma la aprobación del mismo, ni tampoco se establece en el ordenamiento jurídico de Ecuador cual es el procedimiento que el titular debe seguir en caso de que el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, negare la modificación del reglamento.
- g) Una manera eficaz que ha encontrado el estado ecuatoriano para promover la producción nacional, es el uso de marcas de certificación, como la marca Primero Ecuador.
- h) La legislación ecuatoriana, no prevé que pasaría en el caso de que se llegara

a comprobar que un titular de una marca de certificación, usa la marca en sus propios productos o servicios.

- i) El ordenamiento jurídico ecuatoriano no establece además, que ocurre en el caso de licencias de uso de marcas de certificación, cuyo registro ha caducado en el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual IEPI
- j) El personal del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual IEPI, no está debidamente capacitado sobre las marcas de certificación, y el reglamento de uso.
- k) El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual IEPI, se toma demasiado tiempo para aprobar y registrar, no solo las marcas de certificación, sino en general todo tipo de signo distintivo.

RECOMENDACIONES

Con las conclusiones antes presentadas, me permito realizar las siguientes recomendaciones:

- a) Debería existir más legislación ecuatoriana que trate los vacíos legales existentes sobre el tema de las marcas de certificación.
- b) En el ordenamiento jurídico ecuatoriano se debería establecer el procedimiento a seguir, en el caso que exista un cambio de titular de la marca de certificación.
- c) En el ordenamiento jurídico ecuatoriano, se debería establecer por qué no es procedente que una persona natural sea titular de una marca de certificación
- d) Debería realizarse una reforma legal adecuada a la Ley de Propiedad Intelectual sobre el tema de las marcas de certificación, y llenar los posibles vacíos que se hallan en la decisión 486 de la CAN.
- e) El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual IEPI, debería exigir al futuro titular de una marca de certificación, que demuestre la capacidad que posee para poseer a calidad de titular.
- f) Si bien la ley establece que el titular no podrá usar la marca de certificación en sus productos o servicios, deberá establecer las sanciones si esto llegara a ocurrir, como por ejemplo anular el registro de la marca e impedirle al titular volver a registrar la misma marca.
- g) Además, en el caso del licenciataria de las marcas de certificación, la ley ecuatoriana debería establecer las sanciones que se le deberá imponer, en el caso de que el mismo, desee certificar productos o servicios, sin ser el legítimo titular de la misma marca de certificación.
- h) El titular de la marca de certificación, debería enviar un informe semestral o anual al Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual IEPI, sobre el uso de la marca, posibles modificaciones al reglamento de uso, licencias de uso concedidas, entre otros.
- i) Se debería capacitar de manera adecuada al personal del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual IEPI

- j) El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual IEPI, debería realizar campañas de difusión a empresarios sobre la importancia y beneficios de las marcas de certificación.
- k) El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual IEPI, debería realizar los estudios pertinentes a las marcas de certificación caducadas, para evitar el uso indebido de las mismas.

BIBLIOGRAFÍA

Textos

- Alvarez Soberanis, J. (1979). *La regulacion de las intervenciones y marcas y de las transferencias de tecnologia*. Mexico: Editorial Porrúa.
- Bertone, L., & Cabanellas de las Cuebas, G. (2008). *Derecho de marcas*. Buenos Aires: Heliasta.
- Casado Cerviño, A. (2000). *Derecho de marcas y proteccion de los consumidores*. Madrid: Tecnos.
- Fernandez Novoa, C. (2013). *Titulo I, Marcas Nociones Basicas*. Fernandez-Novoa.
- Fernandez Novoa, C. (1884). *Fundamentos de Derecho de marcas* . Madrid: Montecorvo.
- Largo Gil, R. (1993). *Las marcas de Garantia*. Madrid: Civitas .
- Ledesma, J. (1953). *Funcion social de las marcas de fábrica y de comercio*. Buenos Aires: Libreria Juridica Valerio Abeledo.
- Martinez Medrano, G., & Soucasse, G. (2004). *La marca blanca y la vena a perdida a daños a la reputación de la marca en el proceso de transacción economica*. Santa Fé: Selected Works.
- Muñoz Garcia , N., & Luis, A. (2006). *Taller de la OMPI Sobre signos distintivos como herramientas de competitividad empresarial* . Santo Domingo: OMPI.

Otamandi, J. (2003). *Derecho de marcas*. Buenos Aires: Abeledo-Perrot.

Pachón, M. (1975). *La propiedad industrial en el acuerdo de Cartagena*. Bogota: Editorial Temis.

Rangel Medina, D. (1960). *Tratado de Derecho Macario, las marcas industriales y comerciales en Mexico*. Mexico: Libros de Mexico.

Publicaciones electrónicas

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual OMPI. (s.f). *Las actividades de comercialización de la artesanía y su relación con la propiedad intelectual*.

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual OMPI, 22 de abril de 2010. “*Aspectos Técnicos y de Procedimiento Relativos al Registro de Marcas de Certificación y de Marcas Colectivas*”

Páginas web

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. *Marcas de certificación*. Internet. http://www.wipo.int/sme/es/ip_business/collective_marks/certification_marks.htm. Acceso: 15 de abril de 2016.

Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual. *Signos distintivos*. Internet. <http://www.propiedadintelectual.gob.ec/signos-distintivos/> Acceso: 22 de abril de 2016.

Normativa nacional

Decisión 486 de la Comunidad Andina: Régimen común sobre Propiedad Industrial.

Ley de Propiedad Intelectual

Resolución 075 - 2013, del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual

Resolución 025 - 2013, del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual

Decreto ejecutivo No. 149, 20 de noviembre 2013

Plan nacional de simplificación de tramites

Normativa internacional

Real decreto 687/2002 de España

Ley Española de Marcas 17/2001

Ley 17.011 de Uruguay

Reglamento de la Ley de Marcas y otros signos distintivos de Nicaragua

Ley de Marcas y otros Signos Distintivos del Salvador

Decreto 57-2000 del Congreso de la República de Guatemala

Jurisprudencia

Luxemburgo, Tribunal de Justicia. Hoffmann – La Roche vs la Comisión de Comunidades Europeas. Sentencia del 13 de febrero de 1979

Alemania, Tribunal de Justicia. *Ideal Standard – Wabco Estándar vs Internationale Heiztechnik*. Sentencia del 22 de junio de 1994

ANEXOS



Instituto Ecuatoriano
de la **Propiedad**
Intelectual

INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI
FORMATO UNICO DE REGISTRO DE SIGNOS DISTINTIVOS

1	Nº. de Solicitud	2	Fecha de Presentación
3 Denominación del Signo			
4	Naturaleza del signo	5	Tipo de signo
Denominativo	<input type="checkbox"/>	Marca de Producto	<input type="checkbox"/>
Figurativo	<input type="checkbox"/>	Marca de Servicios	<input type="checkbox"/>
Mixto	<input type="checkbox"/>	Nombre Comercial	<input type="checkbox"/>
Tridimensional	<input type="checkbox"/>	Lema Comercial	<input type="checkbox"/>
Sonoro	<input type="checkbox"/>	Índica Geog./denominación origen	<input type="checkbox"/>
Olfativo	<input type="checkbox"/>	Apariencia Distintiva	<input type="checkbox"/>
Táctil	<input type="checkbox"/>	Marca Colectiva	<input type="checkbox"/>
		Marca de Certificación	<input type="checkbox"/>
		Rótulo Enseña	<input type="checkbox"/>
6	Identificación del(os) solicitante(s)		
Nombre(s):			
Dirección:			
Ciudad:		E-mail:	
Teléfonos:		Fax:	
Nacionalidad del Signo:			
Nacionalidad del Solicitante:			
7	Quien(es) actúa(n) a través de		
Representante	<input type="checkbox"/>	O	Apoderado <input type="checkbox"/>
Nombre:			
Dirección:			
Teléfono:		E-mail:	
Registro de poder Nº:		Fax:	
8	Interés real para oposición Andina Art.- 147 - Decisión 486 CAN (llenar solo de ser el caso)		
Esta solicitud se presenta para acreditar el interés real en el Expediente Nº.			
9	Espacio reservado para la reproducción del signo mixto o figurativo (*)	10	Descripción clara y completa del signo
*Clasificación del elemento figurativo			

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR

DECLARACION Y AUTORIZACION

Yo, Ana Cristina Miranda Villacís, cc 1803928793 autora del trabajo de graduación intitulado: LAS MARCAS DE CERTIFICACION, SU REGULACION EN EL ORDENAMIENTO JURIDICO ECUATORIANO Y APLICACIÓN PRACTICA, previa a la obtención del grado académico de ABOGADA en la Facultad de JURISPRUDENCIA:

1. Declaro tener pleno conocimiento de la obligación que tiene la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, de conformidad con el artículo 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior, de entregar a la SENECYT 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 del 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 la Universidad

Quito, 14 de septiembre 2016

Ana Miranda V
1803928793

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

CÉDULA DE CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES: **MIRANDA VILLACIS ANA CRISTINA**
 LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: **TUNGURAHUA AMBATO 1990-06-12**
 NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**
 SEXO: **F**
 ESTADO CIVIL: **SOLTERO**

180392879-3




INSTRUCCIÓN SUPERIOR **PROFESIÓN / OCUPACIÓN ESTUDIANTE**

APELLIDOS Y NOMBRES (U.T. PAPEL): **MIRANDA JOSE EDUARDO**
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: **VILLACIS SAMORA XIMENA**
 LUGAR Y FECHA DE EMPLAZAR: **AMBATO 2015-07-16**
 FECHA DE EXPIRACION: **2025-07-16**

EB188V1122





REPÚBLICA DEL ECUADOR
CERTIFICADO DE VOTACIÓN

ELECCIONES 23 DE FEBRERO DEL 2014
 180392879-3 011 - 0346
MIRANDA VILLACIS ANA CRISTINA
TUNGURAHUA AMBATO
ATOCHA FICHA
 DUPLICADO USD. 0
 DELEGACION PROVINCIAL DE TUNGURAHUA - 0
 # 4504166 14/09/2015 11:49:09
4504166

