

**PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA
ESCUELA DE DERECHO**

**DISERTACIÓN PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE
ABOGADA**

**VALIDEZ Y EFECTIVIDAD DEL REGISTRO DE MARCAS SIMILARES EN
EL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS
CONOCIMIENTOS, LA CREATIVIDAD E INNOVACIÓN: análisis con base en
la norma supranacional vigente y en la aplicación del principio de especialidad**

NOMBRE: KARLA RASHELL TORRES MARTÍNEZ

**DIRECTOR:
DR. MANUEL FERNÁNDEZ DE CÓRDOVA VITERI**

QUITO, ENERO 2018

ANTONIO QUEVEDO (1900 - 1987)
ALEJANDRO PONCE Y CARBO (1918 - 1988)
JUAN M. QUEVEDO
ALEJANDRO PONCE MARTÍNEZ
ALFREDO GALLEGOS BANDERAS
ROQUE ALBUJA IZURIETA
SANTIAGO GUARDERAS IZQUIERDO
ERNESTO GUARDERAS IZQUIERDO
ALEJANDRO PONCE VILLACIS
LUIS PONCE PALACIOS
MONSERRAT BARRENO BRAVO
PEDRO LEIVA GALLEGOS
MARÍA DANIELA ROMÁN AGUINAGA
SANTIAGO PONCE ROSE
GALO TERÁN VARELA

QUEVEDO & PONCE

ESTUDIO JURIDICO
FUNDADO EN 1941

OFICINA PRINCIPAL
TORRE 1492 AV. 12 DE OCTUBRE Y LINCOLN 16TO. PISO
APARTADO: 17-01-600
TELÉFONOS: 593 2 2986-570
FAX: 593 2 2986-580
QUITO - ECUADOR

Web: www.quevedo-ponce.com
Correo E.: quepon@quevedo-ponce.com

GUAYAQUIL: VELEZ 220 Y CHILE OF. 1003
TELÉFONO: 593 4 2534 634
FAX: 593 4 2534 888
CORREO E.: quepongy@quevedo-ponce.com

CUENCA: AV. FLORENCIA ASTUDILLO
Y ALFONSO CORDERO
EDIF. CÁMARA DE INDUSTRIAS PISO 3 OF. 303
TELÉFONO: 593 7 4218 100
CORREO E.: santiago.ponce@quevedo-ponce.com

CUMBAYÁ: BERNAVÉ LOVATO 523-49
MIRAVALLE, CUMBAYÁ
TELÉFONOS: 593 2 2897 567
CORREO E.: poncev.alejandra@quevedo-ponce.net

IBARRA: OVIEDO 7-39 Y BOLÍVAR
EDIF. MUTUALISTA IMBABURA OF. 703
TELEFAX: 593 6 2952 226
CORREO E.: pedro.leiva@quevedo-ponce.net

TULCÁN: SUCRE N° 48-015
Y 9 DE OCTUBRE PISO 1
TELÉFONO: 593 6 2984 220
CORREO E.: galo.teran@quevedo-ponce.com

Silvi: Por favor agregar a los copiosos de los señores
Dr. 07/11/2017
Quito, 30 de octubre de 2017

Señor Doctor
Iñigo Salvador Crespo
DECANO DE LA FACULTAD DE JURISPRUDENCIA
Pontificia Universidad Católica del Ecuador
Ciudad.-

Apreciado señor Decano:

En relación con la disertación de abogacía intitulada "VÁLIDEZ Y EFECTIVIDAD DE REGISTRO DE MARCAS SIMILARES EN EL CÓDIGO ORGÁNICO DE ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN: ANÁLISIS CON BASE EN LA NORMATIVA SUPRANACIONAL VIGENTE EN LA APLICACIÓN DE PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD", cuya autora la señorita Karla Rashell Torres Martínez, expreso:

El trabajo se centra en el principio de especialidad, que tiene múltiples excepciones, entre aquellas las de la marca notoria que lo sobrepasa, puesto que en el caso de aquella, su protección supera dicho principio. En cuanto a marcas similares, son registrables en general las que protegen productos o servicios diferentes. Lo interesante de las interpretaciones prejudiciales citadas es que se pronuncian a favor de registros marcarios de signos semejantes, para los mismos servicios, en los casos en los que por el prestigio y notoriedad alcanzados por su coexistencia, no existe riesgo de confusión. La investigación concluye que el Código Orgánico de Economía Social de los Conocimientos e Innovación no contempla éste ámbito, al igual que a diferencia de la Ley de Propiedad Intelectual, hoy derogada, tampoco legisla sobre la marca renombrada.

La disertación que comento denota una importante investigación, es original y reúne los requisitos para esta clase de trabajos.

Por sus méritos, lo califico con la nota de 10.

Atentamente,

[Firma]
Dr. Roque Albuja Izurieta

Recibido 7/11/2017

*forj: Por favor agregar a la carpeta de la estudiante. Gracias. JCB
2017/12/13*

Quito, D.M. a 12 de diciembre de 2017

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

De mi consideración:

El trabajo de disertación denominado "VALIDEZ Y EFECTIVIDAD DEL REGISTRO DE MARCAS SIMILARES EN EL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, LA CREATIVIDAD E INNOVACIÓN: análisis con base en la norma supranacional vigente y en la aplicación del principio de especialidad", realizada por la señorita Karla Rashell Torres Martínez, realiza un estudio respecto de la coexistencia de marcas notorias y su relación con el doctrinariamente denominado principio de especialidad, al efecto hace un breve análisis sobre casos prácticos y además incluye información estadística obtenida luego de un proceso de entrevista.

No obstante aquello, no queda clara la metodología utilizada en la realización de las entrevistas, así por ejemplo no queda clara la forma cómo se construyó la muestra, si aquella es suficientemente representativa; así como la edad, nivel socioeconómico, lugar de residencia, entre otros de los entrevistados.

El trabajo de titulación, comienza realizando un análisis descriptivo de ciertas nociones generales de la Propiedad Intelectual en general y del Derecho Marcario en particular; si bien el análisis normativo resulta adecuado, no muestra una propuesta concreta, ni tampoco queda clara la hipótesis que se quiere probar, así como tampoco realiza un análisis respecto del o los procedimientos mediante los cuales un titular puede obtener la notoriedad de su marca; tampoco se realiza un análisis de derecho comparado respecto de la forma como es tratada la temática en otras legislaciones.

La estudiante en su trabajo aborda correctamente lo atinente a las marcas de alto renombre, sin embargo no hace alusión a los resultados prácticos que nos dejó la Ley de Propiedad Intelectual, las razones, críticas y posibles mejoras.

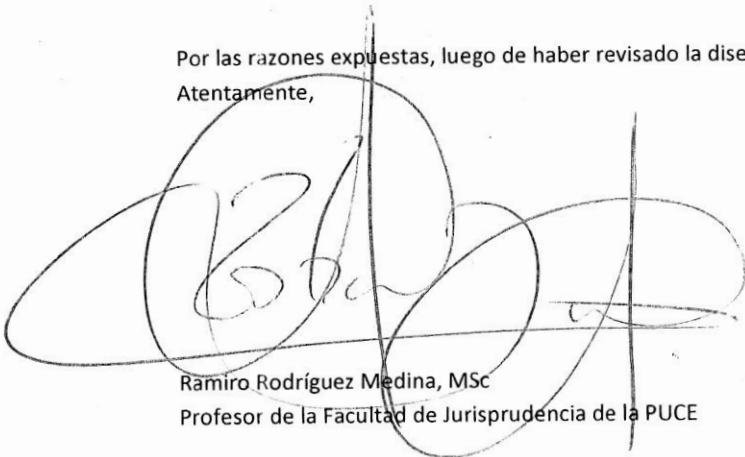
Por otro lado, la parte correspondiente a conclusiones y recomendaciones no está lo suficientemente desarrollado y además el trabajo también presenta una serie de errores tipográficos que debieron ser oportunamente corregidos.

13/12/17

*11:30
Molina*

Recibido 13/12/2017

Por las razones expuestas, luego de haber revisado la disertación, la califico con un puntaje de 7/10.
Atentamente,

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a vertical line, positioned over the typed name and title.

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

Dedicatoria

A Dios por ser parte esencial en mi desarrollo y realización personal y profesional, brindándome la fortaleza para seguir adelante y nunca desfallecer.

A mis padres, quienes me han guiado y me han ayudado a convertirme en la persona que ahora soy; me han dado su apoyo y amor incondicional en cada etapa de mi vida.

A mis familiares y amigos que han estado siempre alentándome y acompañándome en cada paso de mi vida.

Agradecimientos

A Dios por darme la fuerza para alcanzar mi metas y guiar cada paso de mi vida.

A mis padres que siempre me han apoyado, siendo pilares en mi vida y en mi desarrollo personal y profesional; me ha enseñado a jamás rendirme y dar lo mejor de mí todo momento.

Agradezco infinitamente al Doctor Manuel Fernández de Córdova quien me ha guiado en el desarrollo de esta disertación, y a todos los Docentes quienes me ayudaron y me han apoyado en el desarrollo de esta tesis con su dedicación, opiniones y enseñanzas.

Abstract

The world of brands has gained relevance worldwide, the development of the market has generated the need for protection of trademarks in the market, and from this seeks the protection of the rights of all involved. This dissertation seeks to analyze the validity and effectiveness of the registration of similar marks in the recently enacted Organic Code of the Social Economy of Knowledge, Creativity and Innovation, through an analysis based on the supranational norm and the application of the principle of specialty with basis for a more effective system. At this point, it will also determine the possible failures of the Code, which prevent the most effective application of its rules regarding the registration of similar marks and also analyze how the parameters established in the legislation operate, and how they could be improved for the benefit of graduates, consumers and others involved in the world of commerce and trademark law. As a research work, consumer surveys are conducted to demonstrate the feasibility of registering similar trademarks, in conjunction with interviews with legal experts in the area of trademark rights. In this way the relevant observations will be made to the Code, always improving the current system and protecting the rights of all those involved in trademark issues and looking for the efficient and simplified way of registering similar trademarks and resolve or prevent trademark conflicts.

Resumen

El mundo de las marcas ha ganado relevancia en todo el mundo, el desarrollo del mercado ha generado la necesidad de protección de las marcas en el mercado y la protección de los derechos de todos los involucrados. Esta tesis pretende analizar la validez y eficacia del registro de marcas similares en el recientemente aprobado Código Orgánico de la Economía Social del Conocimiento, la Creatividad y la Innovación, a través de un análisis basado en la norma supranacional y la aplicación del principio de especialidad con base para un sistema más efectivo. En este punto se determinarán las posibles falencias del actual Código, que impidan una efectiva y eficaz aplicación de las reglas respecto al registro de marcas similares y también analizar cómo operan los parámetros establecidos en la legislación, y cómo podrían mejorarse para el beneficio de los titulares y de los consumidores en el mundo del comercio. Como trabajo de campo, las encuestas realizadas a los consumidores servirán para demostrar la viabilidad de registrar marcas similares, adicionalmente se realizarán entrevistas a expertos juristas en el área de derechos marcarios. De esta forma, se realizarán las observaciones y conclusiones necesarias y oportunas al Código, buscando mejorar el actual sistema marcario y protegiendo los derechos de todos los involucrados llegando así a realizar las recomendaciones necesarias a lo largo del desarrollo de la disertación para resolver o prevenir conflicto de marcas por similitud, .

Índice

DEDICATORIA	V
AGRADECIMIENTOS	VI
ABSTRACT	VII
RESUMEN	VIII
ÍNDICE.....	IX
INTRODUCCIÓN.....	1
1. NOCIONES GENERALES DEL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD EN EL REGISTRO DE MARCAS NOTORIAS.....	11
1.1 PROPIEDAD INDUSTRIAL Y EL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD	11
1.1.1 PROPIEDAD INDUSTRIAL	11
1.1.2 MARCAS Y DERECHO.....	16
1.1.3 LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA SEGÚN LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA. 26	
1.1.4 PROTECCIÓN DE MARCAS NOTORIAS	29
1.1.5 EL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD.....	36
2. ANÁLISIS JURÍDICO DE LOS CONFLICTOS RELACIONADOS CON LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD EN EL REGISTRO DE MARCAS NOTORIAS SIMILES.....	40
2.1. ANÁLISIS NORMATIVO	40
2.1.1. CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES.....	40
2.1.1.1. <i>Convenio de París</i>	41
2.1.1.2. <i>ADPIC, Acuerdos sobre los Aspectos de Derechos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio</i>	45
2.1.1.3. <i>DECISIÓN 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA</i>	48
2.1.1.4. <i>Arreglo de Niza</i>	57
2.1.2. LEGISLACIÓN NACIONAL.	58
2.1.2.1. <i>Constitución</i>	59
2.1.2.1. <i>Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos , Creatividad, e Innovación. (Código de INGENIOS)</i>	61

2.1.2.3. <i>Reglamento del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad, e Innovación. (Código de INGENIOS), y la nueva institucionalidad sobre la Propiedad Intelectual.</i>	73
2.1.2.4. <i>La observancia positiva y negativa</i>	75
2.1.3. ACTUAL INSTITUCIONALIDAD ESTATAL SOBRE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, MARCAS Y SU RELACIÓN EN EL MERCADO.	81
2.1.3.1. <i>El Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual.</i>	83
2.1.3.2. <i>La Superintendencia de Control del Poder de Mercado (SCPM).</i>	90
3. ANÁLISIS DE CAMPO DE LOS CONFLICTOS RELACIONADOS CON EL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD EN EL DERECHO MARCARIO	95
3.1. ANÁLISIS DE CASO	95
3.2. CASO MARCAS SIMILARES CON DIFERENTE ESPECIALIZACIÓN.....	96
3.3. COLT (ARMAS DE FUEGO) – COLT (TECHONOLGY SERVICES - TELECOMUNICACIONES) – COLT (PRODUCTOS ALIMENTICIOS).....	96
3.4. CASO BIMBO, EXCEPCIÓN DEL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD.	100
1.5.1. <i>Caso DOLEX , marcas similares</i>	103
3.5. CASO MARCAS SIMILARES CON MISMA ESPECIALIZACIÓN	107
1.5.2. <i>Marbar S.R.L (Clase 37)- Marby S.A (Clase 37)</i>	107
3.5.3. <i>Caso BARCELONA FCB (España) y BARCELONA S. C. (Ecuador)</i>	111
3.6. ANÁLISIS FINAL – PARÁMETROS PARA EL REGISTRO DE MARCAS SIMILARES.....	115
3.6.1. <i>Daño a causa de la dilución de la fuerza distintiva de una marca.</i>	116
3.6.2. <i>Aprovechamiento del prestigio ajeno.</i>	118
3.6.3. <i>Riesgo de confusión y asociación.</i>	119
3.6.4. <i>Competencia desleal.</i>	121
3.7. LAS MARCAS COEXISTENTES.	123
4. INVESTIGACIÓN DE CAMPO	127
4.1. APLICACIÓN DE ENCUESTAS Y ENTREVISTA.	127
4.2. RESULTADOS DE LA ENCUESTA, PROCESAMIENTO E INTERPRETACIÓN DE DATOS.	128
4.3. ENTREVISTA	137
CONCLUSIONES	141
REFERENCIAS	146

ANEXOS	154
---------------------	------------

Índice de cuadros

Cuadro 1 Clasificación de la Propiedad Intelectual.....	12
Cuadro 2 Clasificación de la Propiedad Intelectual.....	15
Cuadro 3 Tipos de marcas en base a la percepción	20
Cuadro 4 Clases de marcas tradicionales	21
Cuadro 5 Funciones de la marca.....	22
Cuadro 6 La observancia jurídica según el Código INGENIOS	81
Cuadro 7 Organigrama del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual	87
Cuadro 8 Procedimiento de registro de una marca en la legislación ecuatoriana	89
Cuadro 9 Explicativo de las marcas notorias similares " COLT"	98
Cuadro 10 Explicativo de las marcas notorias similares "BIMBO"	101
Cuadro 11 Explicativo de las marcas notorias similares "DOLEX"	104
Cuadro 12 Explicativo de las marcas notorias similares "MARBAR" y "MARBY" ...	108

Índice de gráficos

Gráfico 1 Marcas Similares FCB Barcelona España y Barcelona Ecuador BSC.....	112
Gráfico 2 Estadística de respuesta a la pregunta No1.	128
Gráfico 3 Estadística de respuesta a la pregunta No. 2	130
Gráfico 4 Estadística de respuesta a la pregunta No. 3	131
Gráfico 5 Estadística de respuesta a la pregunta No. 4	132
Gráfico 6 Estadística de respuesta a la pregunta No. 5	133
Gráfico 7 Estadística de respuesta a la pregunta No. 6	134
Gráfico 8 Estadística de respuesta a la pregunta No. 7	135
Gráfico 9 Estadística de respuesta a la pregunta No. 8	136

Índice de tablas

Tabla 1 Frecuencias de repuesta a la pregunta No. 1	128
Tabla 2 Frecuencias de repuesta a la pregunta No. 2	130
Tabla 3 Frecuencias de repuesta a la pregunta No. 3	131

Tabla 4 Frecuencias de repuesta a la pregunta No. 4	132
Tabla 5 Frecuencias de repuesta a la pregunta No. 5	133
Tabla 6 Frecuencias de repuesta a la pregunta No. 7	135
Tabla 7 Frecuencias de repuesta a la pregunta No. 8	136

Índice de anexos

Anexo 1 Cuestionario aplicado en la encuesta.....	154
Anexo 2 Cuestionario de entrevista.....	155

Introducción

La globalización ha traído avances dentro de la esfera jurídico-comercial, creando la necesidad de reforzar los conocimientos y las bases jurídicas de los derechos de propiedad industrial; como menciona el Dr. León Altamirano (2006, pág. 8) “el avance del comercio requiere cada vez mejores sistemas de protección de los productos que fábrica y presta, defensas comerciales, económicos y jurídicas”.

Esta investigación se referirá al derecho marcario, en relación al registro de marcas y su protección. Tratará sobre la posibilidad de la aplicación del principio de especialidad en el registro de marcas notorias similares con distinta especialidad; pero esto sin violar ningún derecho establecido en los ordenamientos jurídicos nacionales e internacionales. Para determinar la posibilidad de la aplicación del principio de especialidad, se analizará la legislación nacional, se comprobará que este principio no contraviene en derecho y se determinará las falencias que no permiten un correcto, efectivo y adecuado registro de marcas notorias similares, tomando siempre como base el principio de especialidad, como una solución a los conflictos marcarios. Adicionalmente se analizará cómo operan los parámetros establecidos en la ley para el registro de marcas similares. Hay que mencionar que los casos de registro de marcas similares puede proceder en tres situaciones, el primero cuando son marcas ordinarias similares; segundo, una marca ordinaria similar a una marca notoria y dos marcas notorias similares, este último caso no está contemplado expresamente en la legislación ecuatoriana, pero es permisible; esta disertación se referirá a un análisis más profundo sobre la similitud en casos de marcas notorias.

En la actualidad, el rol de las marcas en el mercado es fundamental para el desarrollo comercial y económico de los distintos tipos de actores económicos, y del Estado quien tiene la obligación de otorgar una debida protección de los derechos marcarios. El jurista Jorge Otamendi, sostiene que la marca tiene “un papel preponderante, casi esencial en el proceso competitivo” (2003, pág. 7). Es así que, debido a su importancia se han creado nomas destinadas a establecer distintas categorías de productos y servicios, para clasificarlas y solucionar posibles conflictos en cuanto a la especialidad. Es importante mencionar que esta disertación buscará determinar el alcance para la aplicación del principio de especialidad en marcas ordinarias y notorias conocidas por los consumidores interesados (consumidores medios) y no en marcas de

alto renombre conocidas por los consumidores generales.

Debido a la importancia que tiene la marca para identificar un producto y/o servicio, es importante comprender los conflictos marcarios que se pueden generar y sus consecuencias. Tanto la finalidad de la propiedad industrial, como los objetivos de los derechos marcarios, son necesarios para el desarrollo de esta disertación. Por lo cual servirá explicar las nociones generales de los derechos marcarios; así mismo, se mencionará la conceptualización del principio de especialidad, su aplicación y efectividad dentro de la esfera jurídico-comercial y su relación con el registro de marcas similares. Adicionalmente, es fundamental para explicar la relación entre el principio de especialidad y el registro y protección de marcas, entendido a nivel internacional, y cómo se lo concibe dentro del ordenamiento jurídico ecuatoriano, con la finalidad de determinar si las normas vigentes sobre el registro de marcas similares son compatibles con la norma supranacional y para determinar si esta son efectivas o no, tomando en cuenta la compatibilidad de aplicar el principio de especialidad como base para la permisibilidad del registro de marcas notorias similares, así mismo con los parámetros que se establecen; para determinar cómo operan al momento de aplicar el principio de especialidad para el registro de marcas similares y de ser necesario se propondrán recomendaciones para una mayor efectividad.

OBJETIVOS DE LA DISERTACIÓN

El principal objetivo de esta disertación es determinar la validez y efectividad del registro de marcas similares en el Código Orgánico de la Económica Social de los Conocimiento, la Creatividad e Innovación, en base a las normas supranacionales vigentes y a la aplicación del principio de especialidad. Para ello se analizará en primer lugar el alcance de la aplicación del principio de especialidad en el registro de marcas notorias similares. Posteriormente se analizará la compatibilidad de las normas nacionales sobre el registro de marcas similares y el principio de especialidad con las normas supranacionales; se determinará también las falencias de las que adolece el Código INGENIOS, para permitir dicho registro; conjuntamente se realizará un análisis sobre cómo operan los parámetros establecidos en el legislación al momento de aplicar el principio de especialidad en el registro de marcas notorias similares. El alcance de la aplicación del principio de especialidad en el registro de marcas similares, se lo analizará conjuntamente con las normas y los parámetros que se encuentran ya

establecidos en la legislación ecuatoriana e internacional y se adicionará un parámetro que se menciona a lo largo del Código INGENIOS, pero no se encuentra expresamente establecido en la legislación como un requisito para permitir el registro de marcas notorias similares (competencia desleal); se buscará, por lo tanto, demostrar que la aplicación de este principio, “no generaría un riesgo de confusión en los consumidores medios (primer parámetro), un aprovechamiento al prestigio de una marca (segundo parámetro), ni competencia desleal (tercer parámetro) son los principales factores que limitan la aplicación del principio de especialidad” (Becker, 2016, pág. 2). De los dos primeros parámetros se obtienen los objetivos de protección de marcas establecidos por la OMPI y los distintos tratados y convenios internacionales, incluyendo jurisprudencia de la Comunidad Andina. Tras un análisis doctrinario, normativo y casuístico, se buscará determinar la ponderación del principio de especialidad, para establecer la permisibilidad del registro de marcas similares, mediante un análisis de compatibilidad de este principio con las normas y los parámetros establecidos en la legislación ecuatoriana y comprobar que estos parámetros no violen los derechos marcarios, ni derechos de terceros establecidos en las normas supranacionales, y por ende en el ordenamiento jurídico ecuatoriano.

Al analizar el alcance y la aplicación del principio de especialidad, se determinará las falencias que tiene el Código Orgánico de la Económica Social de los Conocimiento, la Creatividad y la Innovación, para la efectiva aplicación del principio, como lo es la correcta clasificación de las marcas por su grado de difusión y que los parámetros establecidos operen efectivamente en base a este principio, para evitar violaciones de derechos de todos los involucrados. Por lo que se analizará también la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado respecto temas relacionados con la defensa de los consumidores, específicamente sobre las prácticas desleales (tercer parámetro) que pueden generarse por los operadores económicos en el mercado y puedan llegar a afectar el registro de marcas similares, de no ser analizados correctamente, por lo que se propone se lo aumente expresamente en el Código INGENIOS.

De la manera explicada, la aplicación del principio de especialidad en el ámbito de registro de marcas similares, podría implicar una mejora en el crecimiento y diversificación del mercado, respecto a la oferta de productos y servicios, y creando una

coexistencia marcaria tal como lo menciona Nanayakkara (2006, pág. 3). La importancia de tener parámetros que permitan el registro de dos marcas similares, implicaría que la coexistencia de marcas, sea la solución a los conflictos por similitud de marcas notorias, como se explicará en el desarrollo de esta investigación, desvirtuando a la vez la posibilidad del consumo por confusión por parte de los consumidores de los productos y/o servicios.

A. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

La coexistencia de marcas aparece como la solución a los conflictos de similitud marcaria en el registro de marcas similares. “Así se aplica en algunas jurisdicciones del Derecho anglosajón (*common law*), mediante el “uso simultaneo leal” de las marcas similares” (Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual, 2006, pág. 18). La solución parte de la posibilidad que ambas marcas similares tengan una especialización distinta, con base en el Convenio de Niza, mismo que se explicará y analizará con posterioridad, y que por ende no generen una confusión en los consumidores medios, un perjuicio para los titulares de la marca, ni un aprovechamiento del prestigio de la misma.

En el proceso de registro y protección de una marca símil va a existir un conflicto jurídico-comercial, debido a la existencia de otra marca parecida ya registrada o usada. En este punto, al negarle el registro por similitud a una marca notoria con distinta especialidad y cuyos consumidores son distintos a los de la marca ya registrada o usada, se generaría un perjuicio no sólo al titular de la marca símil, sino también, al mercado y su desarrollo, pues no se estaría otorgando la protección jurídica necesaria al titular de la marca símil, ni se impulsaría emprendimientos que, pese a tener una similitud de marca se encuentra direccionados y fundamentados en oferta de productos totalmente diferentes a los que ofrece la marca primigeniamente registrada, como explicaremos en el transcurso de esta disertación.

La existencia del conflicto, se evidencia principalmente en los problemas de registro de marcas similares, debido a que en muchas ocasiones, se ha dado el caso que las marcas similares buscan el aprovechamiento de una marca ya reconocida dentro del mercado de consumidores. Uno de estos casos es el de la marca *MARBAR S.R.L* y la marca *MARBY S.A*, ambas marcas distinguen sus productos dentro de la clase 37, que es

una categorización estipulada en el Arreglo Niza, es decir, sus productos son de la misma especialidad. (MARBAR S.R.L VS MARBAR S.A, 2013, pág 1).

Sin embargo, existen casos en los que la similitud de las marcas no generaría riesgo de confusión en los consumidores, debido a la capacidad distintiva dentro del consumidor medio de una marca notoria, como es el caso de la marca de armas de fuego COLT; COLT fabricante de productos para la destrucción de animales dañinos y COLT servicios tecnológicos de red y comunicación digital, cuyos consumidores son totalmente distintos. Por ejemplo, un consumidor de armas no podría confundir una arma marca COLT con compañía de telecomunicaciones COLT, ni con la empresa fabricante de productos para la destrucción de animales dañinos (Becker, 2016, pág. 3).

En virtud de lo expuesto muy brevemente, se debe puntualizar la importancia de realizar un análisis sobre la aplicación del principio de especialización en el registro de marcas notorias similares, determinando cuales son las falencias que tienen la legislación ecuatoriana y analizando como operarían los parámetros establecidos en el Código INGENIOS, mediante la propuesta de aplicación del principio de especialidad para mejorar el actual sistema de registro de marcas notorias similares. El fin es llegar a una coexistencia marcaria o “uso simultáneo leal”, que respete los derechos marcarios, pero que también resulte en una protección e impulso a nuevas categorías de empresa y negocios que mejoren la actividad económica de la sociedad.

B. MARCO TEÓRICO

Es importante para el desarrollo de la investigación entender la diferencia que existe entre las marcas notorias y las de alto renombre (renombradas); debido a que la aplicación del principio de especialidad, es la línea que divide a la marca notoria de la de alto renombre. Así entendido, según Felipe Palao Ramírez:

El concepto de marca notoria no puede confundirse con el de marca renombrada: mientras la notoriedad de la primera permite que sea altamente conocida por los sectores interesados y su protección supera los lindes del principio de inscripción registral y de territorialidad, la protección de la marca renombrada, entendida como aquella que se caracteriza por su alta reputación y prestigio y, en consecuencia, goza de una notoriedad que alcanza a la práctica total del público de los consumidores, llega a rebasar los límites de la especialidad. (Entrevista, 2006)

Palao Ramírez, explica el alcance de la notoriedad en las marcas, y su relación con el principio de especialidad, es decir, “una marca notoria, es altamente conocida por los sectores interesados de esa marca, por los consumidores de ese producto y/o servicio” (Fernández de Cordova, 1994, pág. 31). El mismo autor, también explica que “las marcas de alto renombre son conocidas por el total del público de los consumidores”. (Fernández Novoa, 1969, pág. 48) “Su reconocimiento es en todo el mercado y no únicamente en el mercado de su producto y/o servicio, y es precisamente esta distinción que hace rebasar los límites de la especialidad a la marca de alto renombre, haciendo posible su aplicación únicamente a las marcas notorias” (Proceso No. 81-IP-2004 , 2005, pág 13).

El principio de especialidad, precisa la línea que divide a las marcas notorias con las de alto renombre, como se explicó ya anteriormente; las marcas de alto renombre gozan de un estatus jurídico especial y una protección total, que impide la aplicación del principio de especialidad (Fernández de Cordova, 1994, pág 31). Este principio se relaciona con la naturaleza de los productos y/o servicios; y el derecho que se origina del registro de la marca, operaría exclusivamente dentro del campo (sector) de los productos y/o de los servicios, permitiendo una coexistencia marcaria tanto jurídica como comercial (Torres, 2014, pág. 6).

Al hablar de una convivencia marcaria se hace referencia a que “esa coexistencia puede basarse en la división de los territorios en los que cada uno de los titulares puede actuar o en la delimitación de los campos de uso respectivos” (Nanayakkara, 2006, pág. 3), es decir, que de existir dos marcas con similares puedan coexistir jurídica y comercialmente, debido a su especialización, sin inducir a una confusión a los consumidores, ni tomando ventaja del prestigio de una marca; es claramente posible el registro de ambas marcas. Por ello, la notoriedad de una marca, “disuelve cualquier ocasión de confusión por sus méritos distintivos”, e influyen positivamente en el consumidor” (Fernández de Cordova, 1994, pág. 32), fundamentándose en la tesis que la notoriedad de la marca aleja el riesgo de confusión debido al poder distintivo que tienen.

Uno de los fines del principio de especialidad “consiste en evitar el riesgo de confusión, prohibiendo el registro de marcas que posean denominaciones similares a las previamente registradas, para amparar productos o servicios que se encuentren dentro de

la misma clasificación” (New Man Colors, 2005, pág 8), creando un panorama más claro de la aplicación del principio de especialidad, y, para ello Carlos Fernández Novoa indica que:

La consecuencia más palpable de la regla de especialidad de la marca es que sobre un mismo signo pueden recaer dos o más derechos de marca autónomos, siempre que cada una de estas marcas autónomas sea utilizada en relación con una clase o variedad diferente de productos o servicios. (2002, pág. 278)

En consecuencia, la aplicación del principio de especialidad puede darse mientras no afecte derechos de terceros; por ejemplo, que el fin de una marca similar a otra, no sea tomar ventaja del prestigio de esta marca similar, o provenga de actos de competencia desleal. En torno a ello, es necesario mencionar el criterio de Monteagudo (1995, pág. 37) que menciona; “las acciones por violación del derecho de marca sólo pueden ser ejercidas frente a los terceros que empleen signos idénticos o semejantes para distinguir productos idénticos o similares”. De manera que las acciones jurídicas se pueden iniciar cuando el conflicto se refiera a marcas similares de productos similares, pero no cuando son productos o servicios distintos. Demostrando que los conflictos se generan con los conflictos por similitud marcaria.

Una vez establecida la especialidad, si se determina que no existe un riesgo de confusión y en caso que esta similitud no incumpla los parámetros establecidos anteriormente; se podría permitir el registro aplicando el principio de especialidad, siempre tomando en cuenta que no puede permitirse el registro de una marca similar cuando se trata de marcas de renombre.

C. METODOLOGÍA

En el presente trabajo se va a realizar una investigación y análisis sobre la validez y efectividad de las normas sobre el registro de marcas similares en el Código Orgánico de la Económica Social de los Conocimientos, la Creatividad e Innovación, en base a un análisis para determinar la compatibilidad de las normas nacionales con las normas supranacionales y en base a la aplicación del principio de especialidad. Para ello, se deberá determinar las falencias que posee en Código INGENIOS en el registro de marcas similares. Adicionalmente se analizará cómo operan los parámetros

establecidos en la ley para determinar si son efectivos para el registro de marcas similares con diferente especialidad, con base en el principio de especialidad.

Se busca establecer así mismo, que mientras exista la posibilidad de aplicar el principio de especialidad, no es necesario prohibir, ni obstruir el registro de una marca por una mera similitud, ya que se aplicaría el principio de especialidad, y con ello también se cumplirían con los parámetros que las diferenciarían la una de la otra y por lo tanto se evitaría el riesgo de la confusión en los consumidores.

La disertación se centrará en establecer el alcance de la aplicación del principio de especialidad en el registro de marcas, mediante una investigación doctrinaria, jurisprudencial y jurídica, se pretenderá determinar las falencias del código INGENIOS y se analizará como operarían los parámetros que podrían permitir el registro de marcas notorias similares, en base a la especialidad.

A través de una investigación se pretende evidenciar que el principio de especialidad no necesariamente implicaría que se violen derechos de terceros (consumidores medios) si se cumple con los parámetros establecidos para esos efectos, tomando en cuenta que el principio de especialidad permite que los parámetros operen de manera más efectiva y simplificada. Así, se busca demostrar que pueden coexistir dos marcas similares cuando sus productos y servicios sean diferentes y no generen perjuicio ni conflictos, en el mercado ni en los consumidores.

Empleando una metodología bibliográfica en base a lectura de fuentes históricas y actuales relevantes para la disertación, se obtendrá el respaldo técnico jurídico de hechos históricos trascendentales de los derechos marcarios. Adicionalmente se utilizará fuentes doctrinarias para determinar una conceptualización general de los derechos marcarios y de la aplicación del principio de especialidad en el registro de marcas, fundamentalmente para determinar la aplicación práctica en el ordenamiento jurídico ecuatoriano; además se aplicará una investigación de campo, para determinar la situación actual de los consumidores frente a los conflictos de marcas similares.

Mediante una investigación cuantitativa, con el uso de encuestas al consumidor se buscará determinar si podría existir o no confusión en los consumidores medios de una marca, para de esta manera determinar la posibilidad de registro de marcas

similares con diferente especialidad, sin violar los derechos establecidos en los ordenamientos jurídicos nacionales e internacionales.

El análisis de derecho se realizará mediante una investigación bibliográfica y normativa, de los diferentes convenios y tratados internacionales más importantes y de los cuales Ecuador es signatario. Adicionalmente se analizará la normativa ecuatoriana, correspondiente al Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación (comúnmente denominado Código INGENIOS), que derogó a la Ley de Propiedad Intelectual, que se encontraba vigente desde 1998 hasta el año 2016, con el objetivo de determinar que la aplicación del principio de especialidad en el registro de marcas similares, no estaría violando ninguna ley nacional vigente.

D. ESTRUCTURA DE LA TESIS

El desarrollo de la presente disertación tiene de cuatro capítulos, el primero, es una investigación y análisis de las nociones generales, conceptos y definiciones doctrinarias y jurídicas sobre la propiedad industrial y el derecho marcario, adicionalmente tratará sobre conceptualización y la aplicación del principio de especialización en el registro de marcas similares. Este primer capítulo también contendrá los principales puntos sobre el registro y protección de las marcas.

En el segundo capítulo se abordará un análisis jurídico de los conflictos relacionados con el principio de especialidad en el derecho marcario, y sobre la aplicación jurídica del principio de especialidad. Contendrá también un análisis doctrinario y normativo tanto a nivel nacional como internacional, sobre el derecho marcario y la factibilidad de aplicar el principio de especialidad en el registro de marcas similares, se determinará también la compatibilidad de las normas nacionales y la posibilidad de aplicar el principio de especialidad con las normas supranacionales.

El tercer capítulo versará sobre un análisis casuístico del tema de interés; el primero será un caso de marcas notorias similares con diferente especialización (Colt (armas de fuego) – Colt (*Servicios Tecnológicos de red y comunicación digital*) – Colt (bebidas alcohólicas de malta), debido a que ambas marcas no generan riesgo de confusión en los consumidores, por lo que no ha existido conflictos marcarios entre ambas; “el análisis de estas dos marcas notorias contribuye a un mejor entendimiento de la aplicación del principio de especialidad” (Becker, 2016).

El segundo caso será de marcas notorias similares con la misma especialización MARBAR S.R.L y la marca MARBY S.A, estas dos marcas se han ido enfrentando en los últimos años, en los tribunales argentinos (MARBAR S.R.L VS MARBAR S.A, 2013, pág. 1), y adicionalmente se analizará brevemente el caso de BIMBO y DOLEX, ello logrará plasmar el problema del conflicto marcario y sus efectos en los consumidores, por lo cual es pertinente mencionarlos con la presente disertación.

Finalmente se analizará la coexistencia marcaria, y el caso peculiar de la marca Barcelona de Ecuador y la similar de España; así también se analizará y expondrán los principales parámetros para la efectividad de dicha coexistencia; como se mencionó anteriormente. Se realizara un análisis final, en el cual se determinará que utilizando los parámetros debidamente fundamentados y técnicos, y con base en la aplicación del principio de especialidad, el registro de marcas es factible, y que “la coexistencia marcaria sería la solución al conflicto jurídico comercial de las marcas notorias símiles” (Nanayakkara, 2006, pág 3).

El cuarto capítulo será una investigación de campo, en la cual se realizará encuestas para determinar cómo los consumidores conciben el registro de marcas similares, en base a la aplicación del principio de especialidad y en base a los parámetros establecidos a lo largo de la disertación.

1 NOCIONES GENERALES DEL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD EN EL REGISTRO DE MARCAS NOTORIAS

1.1 Propiedad industrial y el principio de especialidad

1.1.1 Propiedad Industrial

La propiedad industrial es una de las dos ramas contenidas dentro de la propiedad intelectual, por ello, es necesario tener claro el concepto de la propiedad intelectual, antes de hablar de la propiedad industrial.

La propiedad intelectual “se relaciona con las creaciones de la mente: invenciones, obras literarias y artísticas, así como símbolos, nombres e imágenes utilizados en el comercio” (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 2016). Lo que implica, que dichas creaciones son parte del intelecto humano, y el objetivo de la propiedad intelectual es proteger los derechos que se originan de dichas creaciones y con esas características de producción.

Es importante también mencionar a este respecto al Convenio de París de 1883 (CUP), aplicado en el Ecuador a partir del 22 de junio de 1999; en dicho convenio se establecen los objetos de la protección de la propiedad intelectual, los cuales son:

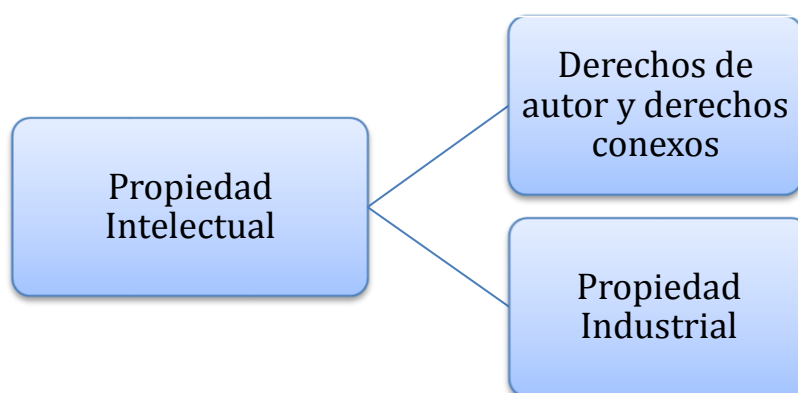
- Las obras literarias artísticas y científicas;
- Las interpretaciones de los artistas intérpretes y las ejecuciones de los artistas ejecutantes, los fonogramas y las emisiones de radiodifusión;
- Las invenciones en todos los campos de la actividad humana;
- Los descubrimientos científicos;
- Los diseños industriales;
- Las marcas de fábrica, de comercio y de servicio y los nombres y denominaciones comerciales;
- La protección contra la competencia desleal;
- Todos los demás derechos relativos a la actividad intelectual en los terrenos industrial, científico, literario y artístico. (Convenio de París, 1967)

Como se puede observar, la propiedad intelectual es bastante amplia, y es por ello que se divide en dos grupos, como lo explica Gómez Segade al mencionar que:

El primer grupo está integrado por las creaciones industriales, que contienen información técnico-industrial que se protege mediante derechos de propiedad industrial por medio de patentes o modelos de utilidad; y por los signos distintivos, que permiten la difusión de información comercial mediante una marca o un nombre comercial. El segundo grupo está conformado por las creaciones intelectuales, que son bienes inmateriales que contienen información estético-industrial, que gozan de protección al amparo del derecho de autor y los derechos afines. (2001, pág. 31)

En el siguiente gráfico se muestra la división de la propiedad intelectual, en sus dos ramas principales: derechos de autor y derechos conexos; y, propiedad industrial.

Cuadro 1 Clasificación de la Propiedad Intelectual



Fuente: Dr. Gómez Segade, Libro· "Tecnología y Derecho" (2001, pág. 31)
Elaboración: Karla Torres.

Se hará referencia a continuación, por ser de interés para la investigación, únicamente al grupo de las creaciones industriales (propiedad industrial).

La propiedad industrial "se dedica especialmente a proteger las aportaciones técnicas que enriquecen la posibilidad del hombre en el dominio de las fuerzas naturales, para la satisfacción de sus necesidades" (Baylos, 1993, pág. 687).

Por su parte, la Organización Mundial de la Propiedad Industrial, menciona que "la propiedad industrial consisten en signos que transmiten información, en particular a los consumidores, en relación con los productos y servicios disponibles en el mercado" (2016, pág. 4). "La necesidad radica en que estos signos representan información necesaria para el desarrollo de los productos y servicios y para el desarrollo del mercado, dentro del campo industrial y comercial". (Sandhusen, 2002)

El valor que se deriva de la existencia de la propiedad industrial, se basa en la obligatoriedad de proteger la información contenida en los signos, beneficiando a los consumidores y a los titulares y creadores de dichos signos (Barzallo, 2015), garantizándoles que el producto o servicio que adquieran provienen del oferente deseado, y que ha logrado un reconocimiento en el mercado. El tratamiento jurídico de la propiedad industrial, busca evitar y sancionar la competencia desleal, e impedir que usen los signos de manera no autorizada, intentando aprovecharse de su prestigio ganado durante devenir del tiempo y la oferta de productos de calidad reconocida, con el fin de inducir al consumidor a un error (Barzallo, 2015). La finalidad de la propiedad industrial, se usará como base para establecer los parámetros para la aplicación del principio de especialidad.

Cabrera sostiene que el campo de las creaciones industriales es muy amplio; por ello, es necesario conocer los bienes objetos de su protección, los cuales se dividen dos grandes grupos:

Las creaciones industriales y los signos distintivos; los primeros hacen alusión a aquellas invenciones novedosas que tienen aplicación industrial, mientras que los segundos se refieren a los signos que usan los empresarios para identificarse y/o distinguirse a sí mismos en el comercio, sus establecimientos de comercio, su actividad comercial o los productos o servicios que ofrecen”. (Cabrera, 2012, pág. 15)

La propiedad industrial está plenamente reconocida en la legislación ecuatoriana, tanto en la Constitución, como lo estaba en la Ley de Propiedad Intelectual que fue derogada el 2016 por el Código de Ingenios. Adicionalmente el Ecuador se ha adherido a varios convenios internacionales como el Convenio de Paris, los ADPIC’S (Acuerdos sobre los Aspectos de los Derechos de la Propiedad Intelectual); y, Como miembro de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), debe cumplir con las Decisiones de la Comunidad Andina, como la número 486, la cual es fundamental para los temas del derecho marcario, que se tratará en esta investigación.

En la Constitución de la República del Ecuador se establece en su artículo 322 que “se reconoce la propiedad intelectual de acuerdo con las condiciones que señala la ley.”, es decir, que se considera a los derechos de propiedad intelectual como derechos respaldados constitucionalmente (Constitución de la República del Ecuador, 2008).

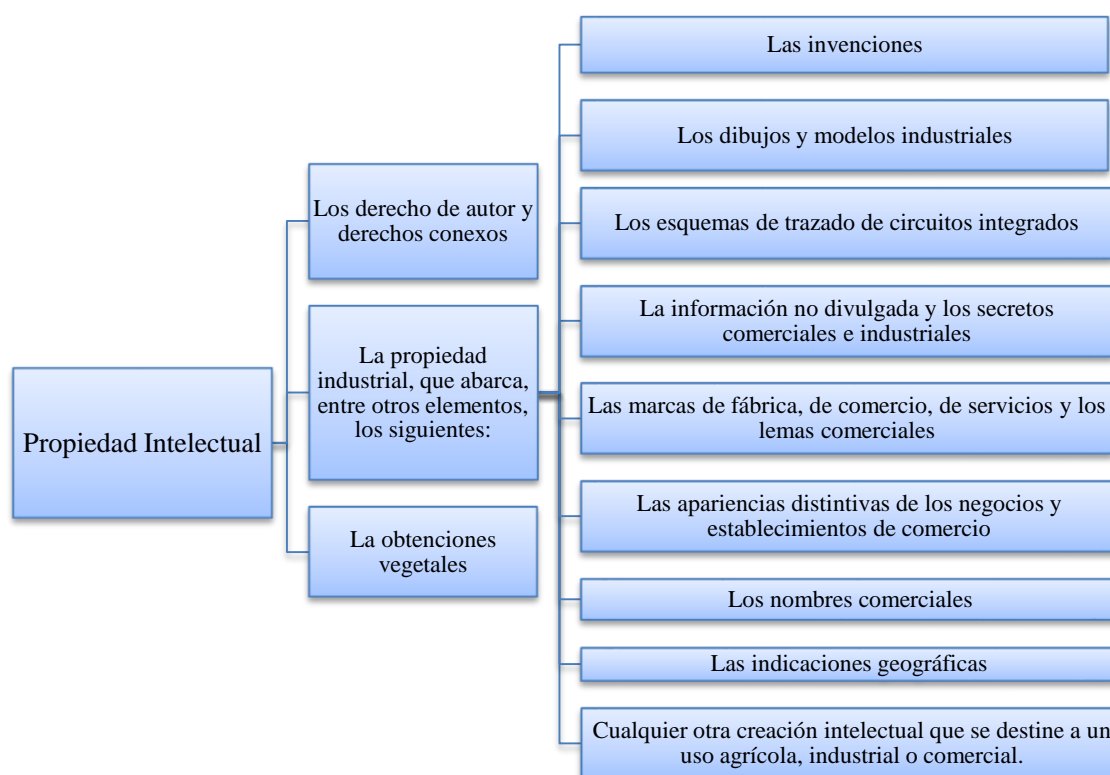
La Ley de Propiedad Intelectual ecuatoriana establecía que la propiedad intelectual es vital para el desarrollo tecnológico y económico del País, debido a que fomenta la inversión en investigación y desarrollo, estimulando la producción tecnológica nacional y confiriendo al Ecuador una ventaja comparativa en el nuevo orden económico mundial. Es decir, en nuestro ordenamiento jurídico se mencionaba la importancia de la propiedad intelectual para el desarrollo económico del país, dando paso a que la protección de estos derechos sea fundamental jurídica y comercialmente para Ecuador (Ley de Propiedad Intelectual, 1998).

Actualmente en el nuevo Código INGENIOS, que sustituye a la Ley de Propiedad Intelectual, establece que la propiedad intelectual es una “herramienta para el desarrollo de la actividad creativa y la innovación social, contribuyen a la transferencia tecnológica y al acceso al conocimiento y la cultura, a la innovación, así como a reducir la dependencia cognitiva” (Codigo INGENIOS, 2016)

Evidencia todo lo mencionado que, la propiedad industrial y el derecho marcario tiene varias finalidades en su tratamiento y consideración jurídica, como la protección de los derechos de los titulares, de las marcas, la protección de los consumidores y del mercado (competencia desleal), y la estimulación de la creación e innovación, en el ámbito industrial y marcario específicamente en el caso que interesa.

El Código INGENIOS adicionalmente establece en su artículo 85, los objetos de protección de la propiedad intelectual, mismos que se exponen de manera didáctica en el cuadro siguiente:

Cuadro 2 Clasificación de la Propiedad Intelectual



Fuente: Código INGENIOS, Art. 85 (2016)

Elaboración: Karla Torres

Se puede evidenciar como dentro de la normativa nacional, se encuentran establecidos los objetos que pertenece la propiedad intelectual, en base a lo establecido en el Convenio de Paris; y puede verse que se encuentra clasificada para una mayor comprensión, creando tres vertientes de la propiedad intelectual. Aquí se observa como las marcas forman parte de la propiedad industrial y están protegidas por el ordenamiento jurídico ecuatoriano al considerarlas importantes para el desarrollo tecnológico y comercial, como se expresa en el preámbulo de la Ley (Ley de Propiedad Intelectual, 1998).

Hay que entender la fundamental relación del derecho de la propiedad industrial con el mundo del comercio, y por lo tanto la importancia de las marcas dentro del ámbito comercial e industrial (Barzallo, 2015). “La propiedad industrial representa para los empresarios un conjunto de derechos que siendo intangibles, constituye en la gran mayoría de los casos, el más valioso activo con el que pueden contar” (Aleman, 2008, pág. 57), puesto que, las marcas tienen una estrecha relación con el mundo comercial, debido a sus funciones y efectos sobre producto y servicios, tal como lo menciona

Carlos Fernández-Novoa, “la propiedad industrial forma parte del contenido del moderno Derecho Mercantil” (2009, pág. 49). Y todo ello en relación con la correspondencia que guarda el producto, la marca, el mercado y el reconocimiento por parte de los consumidores.

1.1.2 Marcas y Derecho

La evolución del derecho marcario es conjunta con el desarrollo del comercio, “la historia se remonta a aproximadamente de 5000 años a.C.”, (Otamendi, 2002, pág. 16) . “En la antigüedad en países como China, Egipto, Roma y Grecia, entre otros, debido a que comúnmente se realizaban inscripciones de la “marca” en productos y obras artísticas. El fin era identificar el origen geográfico, el prestigio del autor, la propiedad, el destino, en general la autoría de los bienes.” (Bertone, 2003, pág. 126).

La evolución del derecho marcario se evidencia también en la Edad Media, en la que se creó “un sistema marcario que principalmente buscada identificar al artesano y controlar el cumplimiento de las normas. Adicionalmente se comenzó a utilizar las marcas, para identificar la propiedad sobre los animales y de los bienes”. (Bertone, 2003, pág. 128)

“Desde el año 1500 durante la Edad Moderna, comenzaron a otorgarse derechos subjetivos sobre las marcas, a sus titulares”. (2003, pág. 131) Es así como comienzan a dar una protección a los titulares de las marcas, con los objetivos que ya se mencionaron en las otras etapas historias también.

Durante la Revolución Industrial, debido a las altas tasas de producción, y a la tendencia liberadora del mercado, se dio una época gris para el derecho marcario, dando paso a una menor protección y mayor falsificación. “No fue sino hasta la creación de La Ley de Marcas de Fábrica y de Comercio de 1824 en Francia, que comenzaron a proteger nuevamente las marcas. La evolución del derecho marcario se evidencia más, tras la publicación de la Ley del 23 de junio del 1857 en Francia” (Bertone, 2003, pág. 131).

En el caso de América Latina específicamente no fue sino hasta el siglo XIX, que comenzaron las regulaciones referentes al derecho marcario”. (2003, pág. 132)

Tras este breve resumen historio sobre el desarrollo y la evolución del Derecho marcario, que fundamenta y explica el porqué del origen del mismo, es necesario entrar a conocer la naturaleza de las marcas.

Según la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual “Una marca es un signo que permite diferenciar los productos o servicios de una empresa de los de otra. Las marcas son derechos de Propiedad Intelectual protegidos.” (1989, pág. 1). La marca es un signo distintivo, que sirve para identificar un producto y/o servicio dentro del mercado, y como creación intelectual, merece estar protegido por los derechos de la propiedad intelectual.

De igual manera varios tratados y convenios internacionales han definido el concepto de marca, por ejemplo en la Decisión 486, de la Comunidad Andina en el artículo 134 se establece que “la marca es cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado” (Régimen Común Sobre Propiedad Industrial, 2001).

Desde el punto de vista doctrinario, citando a uno de los tratadistas más reconocidos en el campo de la propiedad intelectual, el jurista Carlos Fernández-Novoa indica sobre el concepto de marca que:

La marca es un bien inmaterial; esto es, un bien que no tiene existencia sensible, sino que, por el contrario, necesita materializarse en cosas tangibles (*corpus mechanichum*), para ser percibido por los sentidos, siendo, además susceptible de ser reproducido ilimitadamente y de modo simultaneo en diversos lugares” (2004, pág. 27).

Así entendido, la marca es una forma de protección para el titular, y para los consumidores, por eso el Dr. Carlos Fernández-Novoa, señala que esta, “en sentido propio es la unión entre el signo y el producto, siempre que tal unión es aprehendida por los consumidores” (2004, pág. 28)”. Se puede continuar citando varias definiciones de la marca, pero en general todas hacen referencia básicamente, a que la marca sirve como medio para identificar y distinguir los productos y servicios, dentro del mercado, pero ello no separado del elemento inmaterial que reviste el mensaje de la marca al consumidor, que es la distinción del productor, del ofertante, así como la garantía del prestigio del mismo.

Por lo que puede deducir, como bien anota Rodríguez y García, (2003);

La marca no es solamente un signo, sino esencialmente un signo que se relaciona con productos o servicios determinados dentro del mercado para identificarlos y distinguirlos. Por tanto, el derecho exclusivo sobre la marca, no se refiere al signo en abstracto, sino a la relación entre el signo y los productos o servicios que identifica”.

Comprendiendo el concepto de marca a un nivel internacional, es importante remitirse a lo que sobre ello expresa la legislación nacional, donde el Código INGENIOS en su artículo 344 menciona que; “se entenderá por marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado” (Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos , Creatividad, e Innovación, 2016), dicho artículo concuerda en su definición y concepto, con la doctrina internacional como se analizará posteriormente en esta investigación.

Entendido el concepto de la marca y el alcance del mismo, se debe analizar su naturaleza, en cuanto sus funciones, fines y clasificaciones, de la manera que a continuación se presenta.

1.1.2.1. Tipos de marcas

Los tipos de marcas en base a lo que buscan identificar y distinguir, se clasifican de la siguiente manera:

a. Marcas de fábrica o de comercio

“Las marcas de fábrica o de comercio indican que un producto ha sido fabricado por una empresa determinada.” (Instituto de la Propiedad Industrial de la Argentina, 2012). Según Gama Cerqueira la marca es “toda señal distintiva puesta facultativamente a los productos y artículos de las industrias en general para identificarlos y para diferenciarlos de otros idénticos o semejantes de origen diverso.” (2006, pág. 85). Es decir, son aquellas marcas que distinguen un producto en el mercado.

b. Marcas de servicio

“Las marcas de servicio indican que un servicio es suministrado por una empresa determinada. Estos servicios pueden ser de cualquier clase, a saber: financieros, bancarios, de viajes, publicidad, restauración, etc.” (Instituto de la

Propiedad Industrial de la Argentina, 2012). Es decir, que las marcas de servicio, buscan distinguir cualquier tipo de servicios brindados por una determinada empresa dentro del mercado.

c. Marcas de certificación

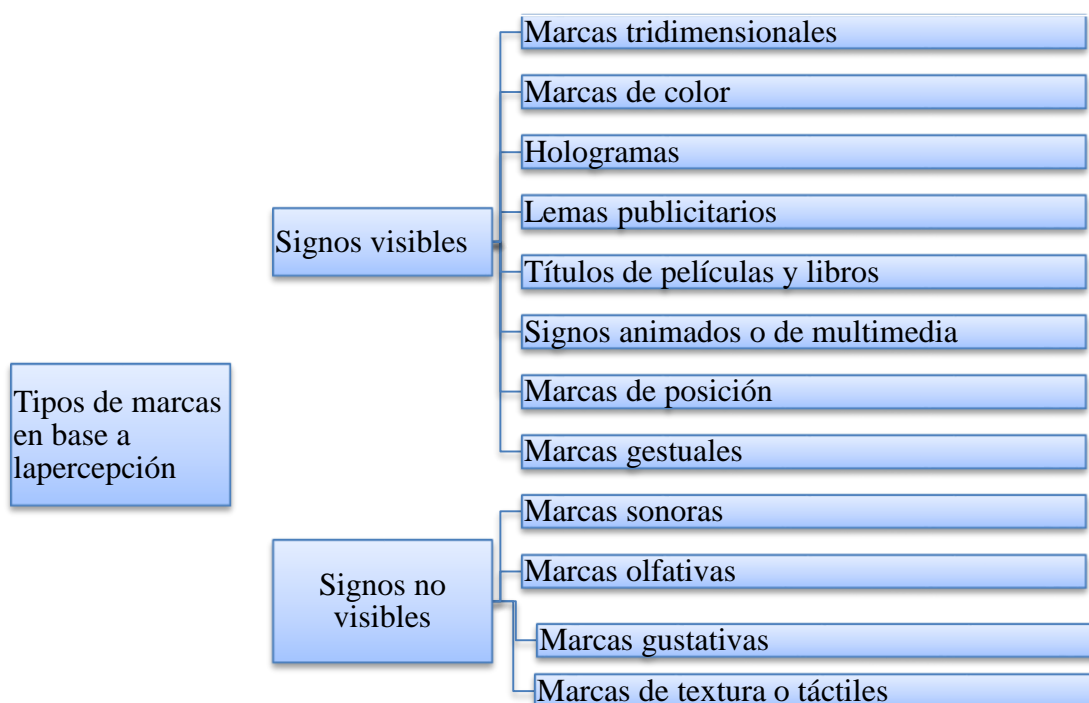
“Todo signo o conjunto de signos que certifique las características comunes, en particular la calidad, los componentes y el origen de los productos o servicios elaborados o distribuidos por personas autorizadas.” (Sandhusen, 2002, pág. 255)

d. Marcas colectivas:

Según Sandhusen es “Todo signo o conjunto de signos que sirva a asociaciones de productores, fabricantes, comerciantes o proveedores de servicios para distinguir en el mercado los productos o servicios de sus miembros de los productos o servicios de sus miembros de los productos o servicios de quienes no forman parte de dichas asociaciones” (2002, pág. 423)

Adicionalmente el Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas (2006, pág. 1), en su Decimosexta sesión en Ginebra, ha creado “una actualización a la clasificación sobre los tipos de marcas en base a la percepción”; es así que surgen estos nuevos tipos de marcas, que se presentan el siguiente cuadro:

Cuadro 3 Tipos de marcas en base a la percepción



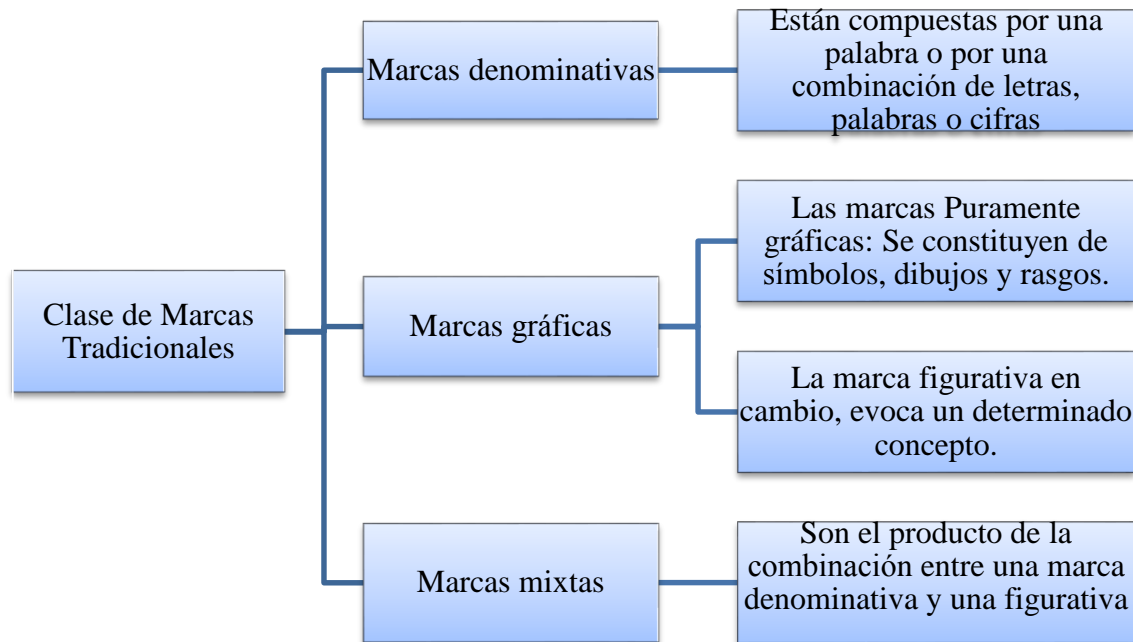
Fuente: Informe de la Decimosexta sesión del Comité permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños industriales e Indicaciones geográficas. (Comité permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños industriales e Indicaciones geográficas, 2006)

Elaboración: Karla Torres

1.1.2.2. Clases de marcas

Las marcas pueden ser cualquier signo distintivo, por ello existen diversas clases de marcas, de acuerdo a los signos utilizado para su creación. “Las marcas tradicionales, se clasifican según la naturaleza del signo y estas pueden ser: denominativas, gráficas o mixtas” (OMPI, 2012).

Cuadro 4 Clases de marcas tradicionales



Fuente: Organización mundial de la propiedad intelectual (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 2016)

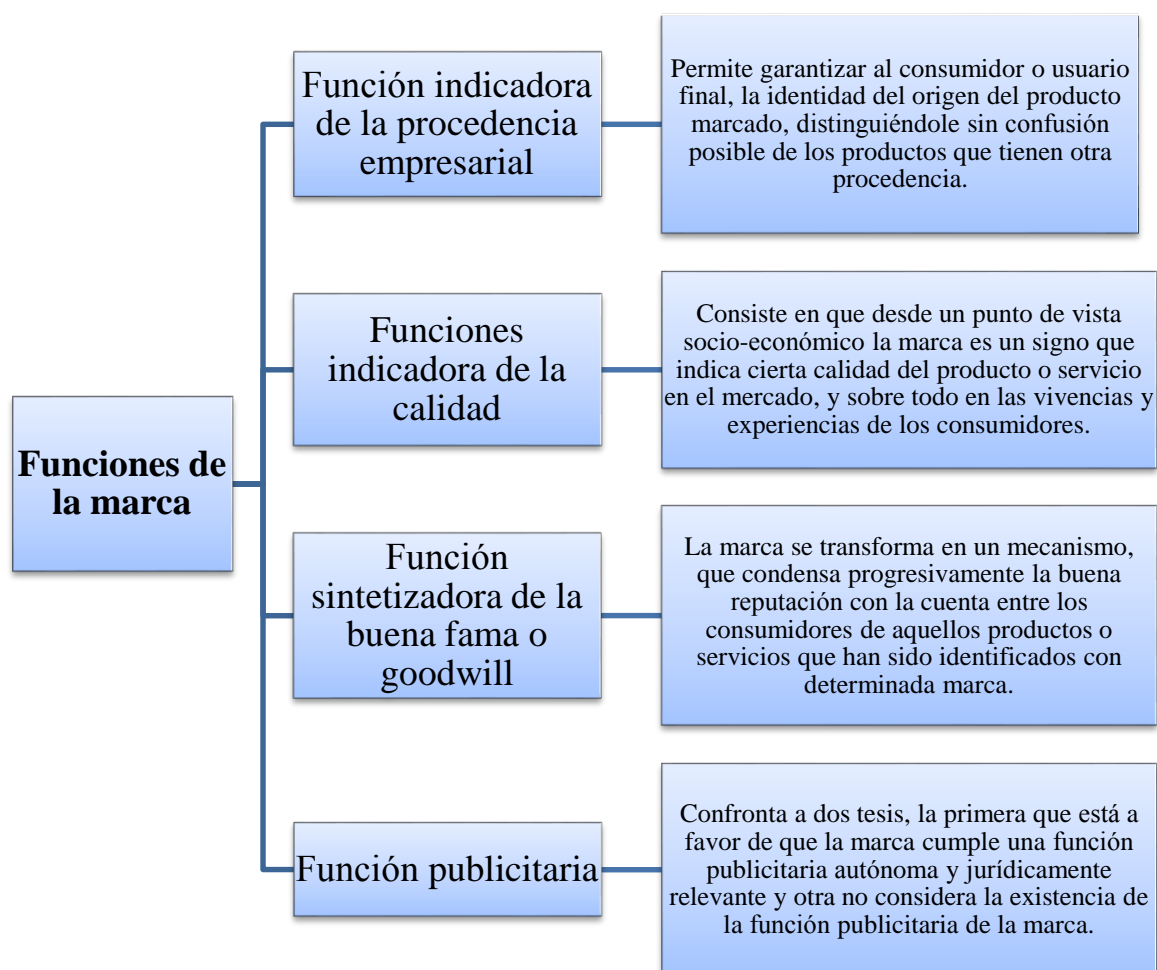
Elaboración: Karla Torres

1.1.2.3. Funciones de la marca

Las marcas si bien son creadas para identificar y distinguir un producto o servicio en general, tienen varias funciones adicionales (Barzallo, 2015). Como indica el Dr. Carlos Fernández Novoa, “las distintas funciones que una marca puede tener, deben estar encaminadas a buscar un equilibrio entre el ejercicio del derecho de exclusiva inherente a la marca, con el principio básico de la libre circulación de los productos” (2004, pág. 66).

Por ello para identificar las funciones de la marca, se realizará un esquema tomando como base el texto “Tratado Sobre el Derecho de Marcas” del Dr. Fernández Novoa:

Cuadro 5 Funciones de la marca.



Fuente: Tratado sobre el Derecho de Marcas. Autor. Dr. Carlos Fernández-Nóvoa

Elaboración: Karla Torres

De lo presentado, se colige entonces que la marca es más que solo un signo, como ya se ha señalado, una marca trae consigo implícito varios aspectos en su contenido, sin duda la identificación del productor, del oferente dan una garantía de calidad a los consumidores de la calidad del bien o servicio que adquieren o contratan, de ahí el celo que el distintivo tiene para su titular de derechos y como la ley debe proteger, dentro de parámetros lógicos y justos jurídicamente una marca, sin que lo mencionada deba entenderse como una limitación de la creación de marcas similares diferencias por la especialidad del bien o servicio que se ofrece.

1.1.2.4. Clasificación de la marca

Debido a la cantidad de marcas existentes, su relevancia y utilidad en el mercado, han surgido varias clasificaciones; para objeto de esta investigación, se debe hacer referencia a la clasificación de las marcas en cuanto a su nivel de difusión en el mercado. Si bien, se sabe que una de las finalidades de la marca es identificar un producto o servicio, existen distintos niveles de difusión en el mercado. En base a este nivel de difusión nacen tres tipos de marcas: marcas ordinarias, marcas notorias, marcas de alto renombre (BARZALLO, 2015)

a. Marcas Ordinarias

Las marcas ordinarias son aquellas que gozan de distintividad, y cuya protección nace a partir de su registro. Esta categoría marcaria, es la más amplia; usualmente, la mayoría de las marcas nacen siendo simplemente marcas ordinarias.

b. Marcas Notorias

Las marcas notorias, son aquellas que “gozan un conocimiento generalizado en los círculos comerciales interesados” (Instituto de la Propiedad Industrial de la Argentina, 2012). Adiciona a esta definición el Dr. Carlos Fernández Novoa indicando que; “cuando el uso intenso de ese signo por parte de la empresa se ha traducido en la difusión de aquella entre el público de los consumidores, de manera que es reconocida en el mercado como signo indicador del origen empresarial” (1969, pág. 174). Es decir, que las marcas notorias son aquellas, cuyo nivel de difusión es alto, entre los sectores interesados, entre los consumidores medios.

Estas marcas gozan de una mayor protección que las marcas ordinarias, debido a que tienen un mayor reconocimiento en el mercado. El Dr. Fernández de Córdova, menciona que la difusión de la marca no es lo único que convierte a una marca en marca notoria, sino que hace referencia a la opinión que tienen los consumidores sobre dicha marca, en torno a lo cual explica que;

La marca notoria es toda aquella marca en la que convergen paralelamente dos factores, a saber: una valoración cualitativa necesariamente positiva y una difusión cuantitativa suficiente por cuenta del sector de consumidores del generó de productos o servicios a los que dicha marca individualiza. (1994, pág. 681).

Es necesario que el público consumidor, conozca a la marca notoria con una opinión positiva, es decir, la valoración de la marca debe ser positiva para que pueda obtener la categoría de notoria. “Las marcas notoriamente conocidas están habitualmente protegidas, independientemente de que estén registradas, respecto de productos y servicios que sean idénticos, o similares hasta el punto de crear confusión, a los que constituyen la base de su reputación.” (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 2016)

Las marcas notorias por lo tanto, y como se mencionó anteriormente, tienen un nivel de protección mayor. Esta protección incrementa la posibilidad que se use una misma marca en varias ocasiones, y por ello se da la coexistencia marcario, pero bajo ciertos parámetros legales que lo permitan.

A partir de esta coexistencia marcario, se generan varios conflictos, debido a que en ocasiones puede existir una marca similar para identificar productos o servicios similares, ello claramente creando un riesgo de confusión en los consumidores, e incumpliendo las bases de la competencia leal. Pero también existe la posibilidad, que una marca similar no identifique productos o servicios similares, y por lo tanto no genere un riesgo de confusión en los consumidores, no intente aprovecharse del prestigio de la marca ya existente, ni incurra en competencia desleal. Es aquí donde entra la vigencia y aplicación del principio de especialidad, para el registro de marcas notorias similares, pero con diferentes tipos de ofertas de bienes y servicios.

A lo largo de esta investigación se hará reiterada mención a las marcas notorias, adicionalmente se hará un análisis normativo más detallado de su naturaleza jurídica y comercial, con el fin de determinar la viabilidad jurídica de aplicar el principio de especialidad al registro marcario con la finalidad de evitar confusión y competencia desleal.

c. Marca de Alto Renombre

En tercer lugar están las marcas de alto renombre, las cuales suele confundirse muy a menudo con la marca notoria (Becker, 2016, pág. 2). “La marca de alto renombre posee un nivel de difusión que trasciende el principio de especialidad, dándose a conocer a nivel mundial del mercado, y entre los consumidores en general” (Alvarez, 2013, pág. 1). Es decir, una marca de alto renombre es conocida entre los consumidores

en general, debido a que el público que lo adquiere o consume tiene un pleno conocimiento de la marca. El Dr. Fernández de Córdova, explica que “en la marca de alto renombre la difusión trasciende el círculo habitual de consumidores, siendo conocida por la totalidad del público” (1994, pág. 12)

Un ejemplo claro sobre este tipo es la marca “COCA COLA”, que es conocida por las personas que consumen y que no consumen bebidas gaseosas, o el caso de “SHELL”, que en base a la Sentencia del Tribunal del Distrito de Múnich de 1994, tuvo un 80% de conocimiento entre el público general y a nivel mundial.

Tal como lo menciona el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:

La marca renombrada [...], debe ser conocida por diferentes grupos de consumidores en mercados diversos y no sólo dentro de un grupo particular, como ocurre con la marca notoria. Puede derivarse entonces que toda marca renombrada es notoria, pero no toda marca notoria es renombrada, calidad esta última más exigente. (PROCESO No 41-IP-98, 1999, pág. 7).

Se puede concluir de lo mencionado que las marcas de alto renombre, gozan de un reconocimiento inigualable a las marcas notorias. Se vuelve imposible aplicar el principio de especialidad, en caso de similitud, tal como lo señala el Dr. Fernández de Córdova; “la marca de alto renombre debe gozar de una protección que va más allá de la regla de especialidad” (1994, pág. 12); puesto que ese renombre si puede dar lugar a una confusión y aun aprovechamiento del prestigio logrado, por ejemplo.

Esta tesis también la establece el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina al mencionar que:

El principio de especialidad no debe ser aplicado respecto de las marcas de alto renombre, pues su alto grado de uso y penetración en el mercado, rompe todos los esquemas establecidos para cada una de las diferentes clases internacionales de productos o servicios. (Proceso No. 81-IP-2004 , 2005, pág 5)

Esta penetración en el mercado es la que causaría una confusión por asociación, debido a que los consumidores podrán asimilar a un producto con similar marca renombrada como proveniente de aquella y ello rebasa incluso el principio de especialidad.

La distinción de ciertos productos y el reconocimiento público de quien los produce o presta, a fundado la importancia de las marcas en el mercado, ello han creado la necesidad de regulación de las mismas (Cabrera, 2012, pág 20). Como lo menciona el Dr. Sanabanda, “Una vez comprendida a la marca y su importancia en el mercado, salta a la vista la necesidad de que el Estado brinde una efectiva protección jurídica, de tal modo que lo doctrinariamente establecido pueda ser aplicada en beneficio de la sociedad.” (2014, pág. 40). La importancia de las marcas en el mercado, hace nacer la obligación del Estado de crear una normativa de protección jurídica del derecho marcario, como medio de salvaguardar los distintos derechos y bienes jurídicos de las distintas partes intervinientes en estos casos.

1.1.3 La marca notoriamente conocida según la legislación ecuatoriana.

El Código INGENIOS en su capítulo XV establece las disposiciones legales respecto a los signos distintivos notoriamente conocidos, definición que presenta en el artículo 459, sin que en ella se mencione mayor concepto jurídico ni doctrinario, limitándose a indicar que un signo distintivo notoriamente conocido será aquel que fuere reconocido en el país y en los demás miembros del Convenio de París, ADPIC´s , o países con los que mantiene el Ecuador un acuerdo sobre el tema (Codigo INGENIOS, 2016)

Es el artículo 460 del Código sin embargo, el que menciona una serie de factores que se han de observar y cumplir para considerar a una marca, signo distintivo como notoriamente conocido, y ellos son:

1. El grado de difusión y conocimiento de los demás operadores económicos que comparten la actividad dentro del país.
2. La amplitud temporal en que se ha desenvuelto la marca.
3. La amplitud geográfica en que se desenvuelve la marca, sea esta dentro o fuera del país.
4. La cuantía de la inversión que se ha realizado para la promoción publicitaria de la marca.
5. El volumen de ventas que el operador económico a logrado sobre la marca.
6. El grado de identificación que ha logrado la marca en el mercado y los consumidores.

7. El valor que el signo posea como activo dentro de la empresa del operador económico.
8. La cantidad de peticionarios que ha tenido el operador económico por su marca como franquicia.
9. Realización de un número importante, relevante de fabricación, almacenamiento, o compras que realizare el operador económico relacionadas con la marca de este.
10. Aspectos del comercio internacional relacionados con la marca o signo.
11. La existencia previa o antigüedad de cualquier registro o petición de ello dentro del país. (Codigo INGENIOS, 2016)

Cabe mencionar que la tesis propuesta es para marcas notoriamente conocidas, y no para las marcas de alto renombre, por lo que estas deberán probar que gozan de dicha categoría, para poder solicitar el registro mediante la aplicación del principio de especialidad.

Por otro lado, la calidad de notoriamente conocido de un signo, no depende exclusivamente de su registro, como lo hemos mencionado en reiteradas ocasiones, sino de su grado de difusión en el mercado específico. Una marca puede ser notoriamente conocida y no estar registrada en ningún país a nivel mundial, pero esta formalidad no le quita la calidad de notoria. El art. 461 del Código, se refiere a los factores que determinarían la notoriedad de una marca en estos casos, mencionando que tales elementos serán;

- 1) No encontrarse registrado o realizando tal proceso dentro del país o en otro.
- 2) Que no se hubiere usado se o esté usando el signo para identificar establecimientos o actividades en el país.
- 3) No ser conocido de manera notoria en el extranjero, es decir internacionalmente.

En el artículo 462, además, se establece cuales son considerados sectores pertinentes para efectos de determinar la notoriedad de un signo distintivo, para lo cual se establecen: los consumidores medios, personas que participen comercialmente en el sector y los círculos empresariales relativos a los tipos de productos y servicios a los que la marca se aplique. Mencionando que bastara ser notoriamente conocido por uno de los tres sectores, para determinar la calidad de Signo Notorio. Estos sectores se refieren, al nivel de identificación, de distintividad que logra una marca dentro de los

distintos ámbitos en que se desenvuelve su ejercicio comercial, como los consumidores, y los círculos empresariales principalmente como bien menciona la norma.

Las consecuencias jurídicas de todo lo mencionado justamente se relacionan con el otorgamiento de derechos y limitaciones a este tipo de signos, derechos destinados a la protección de su uso y registro no autorizado. Pero esta protección solo cabe lógicamente en favor de los signos que ya han sido utilizados con la finalidad característica de una marca, por lo tanto los no usados no son susceptibles del amparo de la ley. Esta prerrogativa se evidencia en el contenido del artículo 464 del Código INGENIOS.

Es importante tomar en consideración lo establecido por este artículo, respecto que las marcas notoriamente conocidas siempre gozarán de un nivel de protección superior al de las marcas ordinarias, pero inferior a las marcas de alto renombre. Si un signo notoriamente conocido ha sido usado o registrado en países miembros de la Comunidad Andina, CUP o ADPIC's, es necesario que se permita su registro en el Ecuador; pero también es importante darle esta protección a las marcas notoriamente conocidas a cualquier país del mundo.

La normativa actual establece la posibilidad de registro de dos marcas notorias similares; pero no establece un proceso adecuado ni específico a usarse para dichos registros, específicamente hablando de marcas notorias y no de marcas de alto renombre, que el actual Código no hace distinción alguna. Es por ello que los parámetros son fundamentales; especialmente porque el que hace referencia al principio de especialidad; como un factor determinante para permitir el registro de marcas notorias similares, con el fin de concentrar las diversas disposiciones legales en los parámetros propuestos.

De hecho estos parámetros son nombrados en el artículo 465 del Código INGENIOS, pero en referencia a derechos del titular de la marca, del signo como denomina literalmente la ley. Así el titular podrá impedir que cualquier otro operador económico pueda utilizar el signo, sea de manera total o parcialmente, cuando ello implique:

1. Riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo, o con sus productos, servicios, establecimientos o actividades;
2. Daño económico o comercial injusto al titular del signo por razón de una

- dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo; o,
3. Aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo. (Codigo INGENIOS, 2016)

Es evidente una vez más, que quedan claros los parámetros que se han descrito a lo largo de esta disertación, se alinean a los numerales establecidos en el artículo antes citado. Adicionalmente es importante mencionar que los parámetros establecidos buscan concentrar todos los inconvenientes que se deriven de la similitud marcaria y a su vez esta acorde con los lineamientos establecidos en las disposiciones legales tanto nacionales como internacionales. Por ello es que se proponen estos parámetros para el registro de marcas notorias similares, sin restricción de la Comunidad Andina; en base al principio de especialidad, para facilitar el proceso de registro, sin la necesidad de suscribir convenios e incursionar en largos conflictos administrativos o judiciales.

1.1.4 Protección de marcas notorias

Las marcas son fundamentales para el desarrollo del comercio, la protección del productor y del consumidor (León Altamirano, 2006, pág 14), y por ello requieren una constante protección jurídica, que evoluciones conjuntamente con el desarrollo del mercado.

“La protección de las marcas notorias se basa en dos principios o factores, el primero es el de la territorialidad y el segundo es el de la especialidad” (Cabrera, 2012, pág. 28). Cabe mencionar que en esta investigación se hará referencia especial a la aplicación del principio de especialidad como factor esencial para el registro de una marca notoria similar.

La territorialidad como factor de protección de las marcas notorias, implica que “el titular que ostenta un derecho exclusivo por el registro de una marca, se limita al ámbito territorial en que se aplica la ley marcaria” (Cabrera, 2012, pág. 28). En otras palabras, la protección jurídica nace y se ejerce en el territorio en el que fue registrada la marca notoria; no es un derecho oponible de manera universal, sino en base al principio de territorialidad.

El segundo factor de protección es la especialidad, que implica que “una marca protege únicamente aquellos productos o servicios comprendidos en la clase para la cual

fue registrada y es en razón a ello que pueden existir marcas idénticas o similares registradas para identificar productos y/o servicios en diferentes clases de nomenclátor” (Cabrera, 2012, pág. 28). Por lo tanto existe la posibilidad que una misma marca pueda distinguir y/o identificar productos y servicios completamente distintos, diferenciando ello a la marca similar, lo que desvirtúa a la vez la confusión por asimilación en el consumidor, y ello en base al principio de especialidad, que es fundamento que esta disertación pretende evidenciar explicando que el registro de dos marcas notorias similares cuando estas gocen de distinta especialidad.

1.1.3.1. Requisitos de la marca para su registro

Las normativas que han adoptado las legislaciones de cada país en torno al registro de marcas establecen una serie de requisitos a fin de estandarizar y regular la inscripción de estas, de tal manera que puedan ser objeto de protección por parte de la ley.

Los requisitos de la marca, por lo tanto, son fundamentales, ya que sin haber cumplido todos, no se puede dar paso al registro marcario (Barzallo, 2015). El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, establece “los requisitos que los signos deben satisfacer para ser registrados como marcas y estos son: Perceptibilidad, distintividad y, susceptibilidad de representación gráfica.” Es decir, que las marcas deben cumplir estos tres requisitos, para ser consideradas como tales, y para poder proceder a un registro y por ende a los derechos y obligaciones que conlleva.

- Perceptibilidad: “Hace referencia a todo signo que pueda ser captado por los sentidos” (Proceso No. 139-IP-2005, 2005, pág. 11). La marca debe poder ser percibida por los sentidos del público y del mercado. Adicionalmente el Dr. Carlos Fernández Novoa menciona a este respecto que “el signo marcario es una realidad intangible; para que los demás perciban el signo, es preciso que éste adquiera forma sensible: que se materialice en un envase o en el propio producto, o bien en las correspondientes expresiones publicitarias.” (2002, pág. 21)
- Distintividad: “es la capacidad intrínseca que debe tener la marca para identificar los productos o servicios” (Otamendi, Derecho de Marcas, 2002. pág

27). En otros términos, la marca debe poder distinguir productos o servicios dentro del mercado. “El carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes que desea adquirir, pues el signo marcario le da a la mercadería su individualidad y posibilita que un producto sea reconocido de entre otros similares que se ofertan en el mercado por sus competidores” (Proceso No. 139-IP-2005, 2005, pág 10). El carácter distintivo de un signo, de una marca, ayuda al consumidor a tomar decisiones informadas de los productos y servicios del mercado. (Barzallo, 2015), puesto que le informa y garantiza la procedencia del producto bien que adquiere o contrata.

- Susceptibilidad de representación gráfica: implica que “la marca debe tener la posibilidad de ser expresada o descrita mediante palabras, gráficos signos, colores, figuras, etc.” (Proceso No. 139-IP-2005, 2005, pág. 12), si la marca no posee esta materialidad no puede existir, pues no es susceptible de percibirse por los sentidos de las persona, de los consumidor

1.1.3.2. Derecho que se desprende de la protección marcaria.

La protección jurídica de las marcas, otorga una serie de derechos y facultades a sus titulares, mismos que además pueden ser personas naturales o personas jurídicas. “Estos derechos se dividen en derechos positivos, y derechos negativos; si bien algunas legislaciones pueden variar en cuestiones específicas, los lineamientos generales son los mismos.” (Fernández de Cordova, 1994, pág. 89).

Dentro de los derechos positivos, se encuentra el derecho de uso exclusivo; dentro de los derechos negativos se encuentra el *ius prohibendi*, cuyas limitaciones dan como resultado el principio de especialidad, (Fernández de Cordova, 1994, pág. 89) el cual se explicara posteriormente.

En primer lugar se debe tener claro los posibles sujetos que pueden ejercer los derechos marcarios, y estos son;

a. Personas naturales

Todas las personas naturales pueden ser titulares de una marca (Barzallo, 2015). Dentro de los derechos marcarios, las personas naturales por lo general son “los

empresarios y comerciantes que a título personal producen y/o comercializan un bien de consumo determinado o prestan un servicio” (Fernández de Cordova, 1994, pág. 89)

b. Personas jurídicas

Dentro del grupo de las personas jurídicas que pueden ser titulares de derechos de una marca, “las empresas que, independientemente de la persona de sus representantes, singularizan con un marca los productos o servicios que fabrica, suministran y/o comercializan” (Fernández de Cordova, 1994, pág. 89)

Los derechos que confiere una marca, como ya mencionó, se dividen en positivos y negativos;

a. Derechos Positivos

Las facultades positivas según el autor Von Gamm, citado por Fernández de Córdoba, “se ciñen estrictamente al signo tal y como fue inscrito o tal y como es usado y a los productos o servicios respecto de los cuales se registró o se vienen utilizando” (1994, pág. 90)

Derecho de uso exclusivo

Las facultades positivas nacen de la titularidad de una marca, que otorga el derecho de uso exclusivo de una marca (Barzallo, 2015). Debido a la individualización e identificación que la marca tiene con los productos o servicios que ofrece. Como lo menciona el Dr. Ulmer (1929, pág 10), el derecho de uso exclusivo sirve para “convertir una marca en uno de los valores intangibles sobre los cuales es posible asentar la empresa”; por lo tanto, esta capacidad de asociar la marca a productos o servicios, hacen que ostente un gran valor para sus titulares y consumidores, puesto que estos últimos adquieren un producto o contratan un servicio que ya ha sido usado, probado y por las características de calidad y eficiencia ha adquirido un prestigio que lo hace preferente respecto de sus competidores.

El derecho de uso exclusivo es parte de la protección de una marca. En este punto existen dos teorías: la primera menciona que “el derecho de uso exclusivo nace con el uso de la marca; mientras la segunda explica que los derechos nacen a partir de

su registro”. (Lizano, 2013, pág. 75).

Por lo tanto las marcas notorias debido a su grado de difusión en el mercado, mediante el registro gozarían de este derecho, pero, también es factible que gocen del derecho de exclusividad desde su uso, a pesar de no estar registradas (Trijullo, 2012). En este sentido el Dr. Fernández de Córdova sostiene que “un signo que individualiza un producto o servicio de amplia aceptación, simboliza a su vez un conjunto de virtudes cuya protección excede sobradamente la omisión de una formalidad y amerita un margen de seguridad jurídica razonable” (1994, pág. 92)

Precisamente es el amplio grado de difusión de una marca notoria, que permite que su nivel de protección trascienda las barreras jurídicas ordinarias. De esta manera se incrementa la posibilidad de que existan dos o más marcas similares; y ante esta situación, nace la obligación del derecho, de regular correctamente la coexistencia de las marcas similares, sin afecta los derechos de ambas (Barzallo, 2015), pero permitiendo el desarrollo e innovación de emprendimientos que generen e impulsen el dinamismo económico del mercado.

b. Derechos Negativos

Contrario a las facultades positivas que se refieren al signo como tal, las facultades negativas son mucho más amplias. Estas “se extienden a los signos iguales o confundibles y comprende por otra parte tanto los productos o servicios idénticos o similares” (Fernández de Cordova, 1994, pág 93). Estos derechos otorgan la facultad a los titulares, de iniciar las debidas acciones legales para proteger sus derechos positivos (Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual, 2016).

El *ius prohibendi*

El *ius prohibendi* es “el derecho de prohibir cualquier hecho perturbador del uso pacífico de una marca sea cual fuere su naturaleza, a través de los cauces legalmente establecidos” (Fernández de Cordova, 1994, pág. 93). En otras palabras conjuntamente con la adquisición del derecho de uso exclusivo, el titular obtiene la facultad de proteger sus derechos mediante el uso de medidas judiciales. Pues la contemplación de estas acciones son una herramienta jurídica que permite hacer efectivo los derechos que origina una marca, así como también protege a la misma y a su titular de cualquier

vulneración que realicen terceros en su perjuicio.

Existen varias alternativas jurídicas que permiten proteger los derechos de la marca; pero, todas se regulan en base a lo establecido en los distintos instrumentos jurídicos sobre el tema y Organizaciones Internacionales como la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual), el CUP (Convenio de la Unión de París), el Arreglo de Niza, las decisiones de la Comunidad Andina, entre otras.

Si bien existen varias alternativas jurídicas para aplicación de prohibiciones, las más comunes son la oposición administrativa, la acción de nulidad de registro y la acción de cesación (Convenio Union de París para la Protección de la Propiedad Industrial, 1979). “Es necesario tener en cuenta que pueden existir limitaciones al *Ius Prohibendi*, dependiendo de los ordenamientos jurídicos, existe la limitación en base al principio de territorialidad” (Fernández de Cordova, 1994, pág. 93), por ejemplo, y que mencionamos anteriormente”. Adicionalmente, cabe mencionar que el “el *ius prohibendi*, se extiende, tanto a los signos iguales como a los confundibles, y comprende a los productos o servicios idénticos como similares.” (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 2003, pág.14)

Ahora bien, en relación las marcas notorias, existe la limitación del grado de defunción. El cual puede depender del tipo de notoriedad que goce la marca; ya sea una notoriedad nacional o internacional, el Dr. Fernández de Córdoba, al respecto comenta:

Los derechos negativos para el caso de marcas notorias están sometidos por su parte al requisito de que la marca posea esta virtud en el país donde se pretende ejercerlos. Si, por ejemplo, una marca es notoria en Alemania pero desconocida en Ecuador, mal podrían prevalecer los derecho del titular que sin haberla registrado ni usado en un país donde su marca no es notoria, pretender hacer valer una característica limitada a un ámbito territorial específico y diferente. Distinto es el caso de una marca notoria internacional, donde su difusión supera las limitaciones geográficas. (1994, pág. 94)

Esta reflexión presentada por el autor, permitiría por otro lado fundamentar la posibilidad de la coexistencia de marcas notorias similares mientras no ocurra, en el caso, un cruce o compartan el mismo ámbito espacial de circulación de sus productos o bienes. Incluso cabe la inquietud si esta misma ponencia puede ser válida a la hora de determinar un diferente “territorio” o área en la cual desarrollan su actividad, es decir, marcas similares que tienen ámbitos de producción y oferta de productos muy disimiles,

siempre y cuando no exista un riesgo de confusión en el mercado y entre los consumidores.

Existen varios tratados y convenio internacionales que contemplan y regulan los derechos positivos y negativos de los titulares de las marcas. Por ejemplo en el CUP o el Sistema de Madrid, se menciona que la protección se extiende a todos los países miembros (Convenio Union de París para la Protección de la Propiedad Industrial, 1979). En el Sistema de Madrid nace un registro denominado registro internacional, que se utiliza con un mecanismo breve para proteger los derechos de las marcas en todo el país miembro del Sistema. “El registro internacional produce los mismos efectos que una solicitud de registro de marca hecha en cada uno de los países designados por el solicitante.” (Renata, 2007, pág. 76)

Limitaciones al *ius prohibendi*: el principio de especialidad

El *ius prohibendi* o los derechos negativos, tiene limitaciones en cuanto a su uso, a partir de esas restricciones, nace el llamado Principio de Especialidad (Fernández de Cordova, 1994, pág 94). La aplicación de este principio de especialidad, permite la coexistencia jurídica de las marcas notorias similares en determinados casos. (Becker, 2016)

Sobre este tipo de restricciones en ciertos casos, y el principio de especialidad Fernández de Córdoba explica, “este derecho se limita a los casos de colisión entre marcas iguales o similares que individualicen productos o servicios de la misma especie de aquellos para los cuales la marca está inscrita o es utilizada. Este es el principio de especialidad” (1994, pág. 94)

De esta manera explicada, cuando exista una marca similar que identifique productos o servicios similares o que estén dentro de la misma clase, ya registrada o utilizada, se estarían afectando el *ius prohibendi*. Debido a que se estaría creando un riesgo de confusión en los consumidores y en el mercado, diluyendo la distintividad que deben tener las marcas.

Pese a lo mencionado, el Dr. Fernández de Córdoba (1994, pág. 95) menciona que sobre ello cabría una excepción y esta sería el caso “en el cual las marcas en colisión identifiquen productos de naturaleza completamente distinta por su género y

por su procedencia empresaria, respecto de los cuales no exista posibilidad alguna de confusión ni de aprovechamiento del prestigio ajeno.”

Con ello se puede observar que en caso que no exista riesgo de confusión, ni un aprovechamiento del prestigio ajeno, ni exista indicios de competencia desleal (Camacho, 2006, pág. 12); una marca notoria similar puede gozar de la misma protección que la marca notoria anteriormente ya registrada o usada (Pérez, 2013, pág. 13). Estos tres parámetros se cumplen cuando la especialidad de los productos o servicios son distintos y pertenecen a una distinta clase.

En conclusión puede entenderse que la protección de las marcas es importante para el desarrollo del mercado por los motivos que se han mencionado y por ello es fundamental que se conozcan las distintas formas de protección y los derechos que con ello se adquieren tanto en favor de los titulares de las mismas, como en protección del mercado y de los consumidores.

Refiriéndose a los derechos negativos, surge el principio de especialidad, como limite al *ius prohibendi*; a continuación se explicara detalladamente a que hace referencia este principio y el alcance de su aplicación.

1.1.5 El Principio de especialidad

Fernández Novoa expresa que “el principio de especialidad obliga a considerar a la marca no únicamente como un signo, si no conjuntamente con los productos o servicios que distinguen” (2002, pág 277). En base a esta apreciación, el mismo autor añade que “la marca no estriba en un signo abstractamente considerado, sino que es un signo puesto en relación con una o varias clases de productos o servicios” (Fernández-Novoa, 2002, pág. 278).

La calidad que respetan y el alcance de las marcas notorias ha hecho que su protección sea más complicada, en ocasiones las marcas similares buscan aprovecharse del prestigio ajeno; pero también existen casos donde la marca similar no busca aprovecharse del prestigio ajeno (Camacho, 2006, pág. 12) como se mencionó en capítulo anterior. Es por ello que el CUP, buscó regular el registro de marcas similares en su artículo 6 y 10, cuyo fin era “impedir el registro y el uso de una marca que pueda

crear confusión en el mercado respecto de una marca notoriamente conocida”. (Renata, 2007, pág. 82)

El principio de especialidad se ha comenzado a analizar en el capítulo inmediatamente anterior, mencionando que nace como limite el *ius prohibendi* del derecho marcario. Sobre ello Torres expresa lo siguiente;

La especialidad en materia de marcas debe ser entendida como el principio que rige el registro de estos signos distintivos, según el cual, aquél sólo se confiere para proteger exclusivamente los productos o servicios enmarcados dentro de una clase determinada.

De esta forma, el principio de especialidad se convierte en una frontera para el derecho al uso exclusivo que tiene el titular sobre una marca registrada, el cual sólo puede ser roto en eventuales casos, como cuando se ejerce la oposición frente a solicitudes de registro de signos que pretenden distinguir productos o servicios que, aunque no corresponden a la clase para la cual se concedió el registro opositor, están relacionados tan estrechamente que puede haber riesgo de confusión, o cuando se ejerce dicha oposición por la notoriedad que caracteriza al signo distintivo del opositor. (2014, pág. 6)

Se colige de lo mencionado que, conceptualizar y entender el principio de especialidad es fundamental para determinar el alcance de su aplicación en el registro marcario, puesto que podría ser la vía que al ser un límite al *ius prohibendi*, permitiría el registro y la coexistencia de marcas similares dentro de una misma área territorial. Para ello, es necesario también remitirse a los distintos instrumentos jurisprudenciales y doctrinales que definen y explican el alcance de este principio. Así, El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el caso 84 IP 2005, por su parte menciona;

Se aplica el principio de especialidad, que en el derecho marcario significa que el registro de una marca dentro de una clase otorga a su titular protección únicamente respecto de los productos y/o servicios distinguidos en la clase en la cual se encuentra registrada y no respecto de marcas registradas o solicitadas que distinguen productos y/o servicios en otras clases de la Nomenclatura Oficial. (New Man Colors, 2005, pág. 2)

Como se puede apreciar, con este pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el principio de especialidad permite el registro de una marca similar para identificar productos o servicios en distintas clases (Barzallo, 2015). Adicionalmente el Tribunal también menciona que “el objetivo de la regla de especialidad consiste en evitar el riesgo de confusión, prohibiendo el registro de marcas

que posean denominaciones similares a las previamente registradas, para amparar productos o servicios que se encuentren dentro de la misma clasificación.” (New Man Colors, 2005, pág. 6).

Por lo tanto, la protección marcaria busca evitar que dos o más marcas similares, sirvan para identificar productos y/o servicios similares, pero si existe una clara distinción entre los productos y la especialización de cada marca respecto de ellos, no sería proclive el consumidor a caer en confusión. Para explicar esta posibilidad el tratadista Dr. Fernández Novoa indica que:

La consecuencia más palpable de la regla de especialidad de la marca es que sobre un mismo signo pueden recaer dos o más derechos de marca autónomos (pertenecientes a distintos titulares) siempre que cada una de estas marcas autónomas sea utilizada en relación con una clase o variedad diferente de productos o servicios”. (2002, pág. 278)

En otras palabra, la coexistencia marcaria, permite que sobre una marca idéntica o similar, puedan existir distintos titulares; considerando como regla fundamental que las marcas similares distingan diferente clase de productos o servicios que ofertan en el mercado.

Esta coexistencia marcaria puede acontecer debido a que no todos los productos o servicios son similares, ni se relacionan entre sí; si no que existen una diversidad de clases, creando la posibilidad de aplicar el principio de especialidad en el registro de marcas en estos casos de similitud (Villacreses, 2010); debido a que por las distintas clases y naturaleza de los servicio y productos, no se estaría generando un riesgo de confusión en los consumidores, y por lo tanto no se estaría afectando derecho de los titulares tampoco (Barzallo, 2015). En torno a ello hay que mencionar otro pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la comunidad Andina, en el Proceso 48-IP-1999, que indica similar consideración a la señalada en el caso 84 IP 2005; permitiendo el registro de una marca similar pero con clara diferenciación de la especialidad del producto ofertado en el mercado.

“Por el principio de la especialidad, se entiende que es necesario para que exista confusión que ésta se concrete o limite a productos o servicios comprendidos en una misma clase” (Bedoya, Nelson, 2012, pág 4) . Es, decir que “sobre un mismo signo pueden recaer dos o más derechos de marca ‘autónomos’ (pertenecientes a distintos

titulares) siempre que cada una de estas marcas autónomas sea utilizada en relación con una clase o variedad diferente de productos o servicios'. (Piedemonte, 1999, pág. 8)

Esto debido a que como menciona el tratadista Daniel Zuccherino:

El principio es claro: los derechos exclusivos que otorga una marca sólo se adquieren para invocar la protección del derecho marcario, en conexión a los bienes o servicios para los que ha sido registrada. Por lo tanto el titular de una marca no puede, en principio, solicitar el amparo legal si un tercero solicita o usa una marca semejante o igual destinada a distinguir artículos o servicios distintos. (1997, pág. 125)

La aplicación del principio de especialidad está contemplada en la jurisprudencia andina, al permitir su aplicación, se estaría dando paso que dos marcas similares coexistan en el mercado. Los mismos tribunales andinos establecen que la coexistencia marcaria es factible, mientras no generen riesgos de confusión, y mientras identifiquen productos o servicios distintos, como se pudo observar en las explicaciones de autores y jurisprudencia señaladas anteriormente. Y de hecho es así, y se ha de insistir en ello, como lo menciona el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina señalando que: “en una misma clase de la nomenclatura internacional, podrían coexistir dos marcas utilizadas en la identificación de productos o servicios disímiles siempre que no se induzca a error”. (Piedemonte, 2008, pág. 9)

2. ANÁLISIS JURÍDICO DE LOS CONFLICTOS RELACIONADOS CON LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD EN EL REGISTRO DE MARCAS NOTORIAS SIMILES.

2.1. Análisis normativo

2.1.1. Convenios y tratados internacionales

Varios autores sostienen que el derecho marcario aparece en manera similar a la concepción actual, a partir del desarrollo industrial acontecido a fines del siglo XI e inicio del siglo XX, por el apareamiento de las formas masivas de producción de bienes y productos como consecuencia de la invención y del desarrollo de las máquinas y la industria (revolución industrial). La masiva producción de mercancías obligó a los fabricantes, por un lado a expandir la distribución de estas y a la vez era necesario establecer alguna manera en que los consumidores prefieran consumir ese producto y no el de sus competidores, la forma de subsanar esta necesidad de singularización de sus bienes y por lo tanto conseguir un reconocimiento y favoritismo de los consumidores fue a través de la adopción de medidas que destaquen y diferencien sus productos, es decir, se dio el surgimiento de las marcas; desde entonces este fenómeno ha ido evolucionando y recibiendo un tratamiento comercial y jurídico para la defensa de los intereses, de la creatividad, de la innovación y del prestigio que las marcas logran a lo largo del tiempo y trabajo.

Al respecto reflexiona Barzallo (2015), mencionado que, “a lo largo de la evolución de la propiedad industrial, se han celebrado varios convenios y tratados, que sirven como base fundamental para el desarrollo y protección dichos derechos”. Justamente por la expansión del comercio, la apertura de los mercados y la diversificación de la fabricación de productos y la oferta de servicios por parte de varios actores económicos, es que ha sido necesario que el derecho marcario no solo regule esta área dentro de un país determinado, sino que se extienda el tratamiento y protección de manera internacional.

Entre los principales documentos surgidos de esta necesidad y aún son a base del derecho marcario se mencionan a los siguientes;

2.1.1.1. Convenio de París.

El Convenio de la Unión de París (CUP) fue celebrado el 20 de marzo de 1883, buscando una protección para los derechos de propiedad industrial, tal como consta en su artículo primero.

Dentro de este convenio se establecen los objetos de protección de la propiedad industrial, los cuales son; “las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, así como la represión de la competencia desleal.” (Convenio Union de París para la Protección de la Propiedad Industrial, 1979)

Como se ha mencionado anteriormente, se hará referencia, dentro de este apartado, únicamente al tema marcario y específicamente las marcas notoriamente conocidas; siendo importante mencionar que en este documento de París, no se hace una distinción entre marcas notorias y marcas de alto renombre, por lo que su interpretación resulta generalizada; pero es importante tener presente que esta disertación hace referencia únicamente al registro de marcas notorias similares, y no a las marcas de alto renombre; siendo este el principal error que tienen la legislación actual, al tomar como base convenios internacionales, mantiene los mismos errores; y origina un grave conflicto marcario, donde se ven afectados los derechos de las marcas de alto renombre.

“Para la época en que se celebró el Convenio de París el principio que prevalecía en materia de marcas era el de la territorialidad, y esto en gran parte se debía a que el comercio internacional no tenía el auge que vino a tener con el paso de los años” (Cabrera, 2014, pág 54). “Originalmente se tomaba en consideración para el registro de marcas notorias, el principio de la territorialidad, y no el principio de la especialidad. Con la evolución marcaria, el criterio ha cambiado”, como lo menciona Natalia Cabrera. (2014, pág 54.) Ello corrobora que el derecho marcario ha sido una evolución concomitante con la evolución industrial y con la expansión de los mercados, que son justamente el fundamento que origina la necesidad de protección de los derechos de los productores en ámbitos que van más allá de su territorio.

El principio de especialidad sirve como criterio para el registro de marcas notorias similares, ya que es la línea divisoria entre las Marcas Notorias y las Marcas de Alto Renombre. Adicionalmente tienen una protección superior a las marcas ordinarias pero inferior a las marcas de alto renombre; es decir que se impide el registro de marcas similares siempre y cuando estas sea susceptibles de crear confusión a los consumidores medios. Cabrera sobre este aspecto indica que es importante señalar que la anterior consideración se aplicaría “cuando la marca que imita, reproduce o traduce se pretende registrar o se usa para productos idénticos o similares, es decir, que el artículo 6 bis de la Convención de Paris, no rompe la regla de la especialidad” (Cabrera, 2014, pág. 55), por lo que aplicar el principio de manera no estaría contrario a derecho.

De esta manera, el impedimento para el registro de una marca notoria similar es que se genere un riesgo de confusión y/o que esta marca notoria símil, sirva para identificar productos o servicios similares a otras marcas ya registradas o usadas.

En referencia a lo mencionado, el artículo 6 *bis* del Convenio Unión de Paris, sobre “marcas notoriamente conocidas”, en el cual se mencionan las condiciones de registro, estima la independencia de la protección de la marca notoriamente conocidas en estos términos:

1) Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta. (Convenio Union de París para la Protección de la Propiedad Industrial, 1979)

Se puede evidenciar del contenido del artículo precedente que en el Convenio de Paris, no considera en este caso el principio de especialidad en el caso de marcas similares, puesto que se refiere exclusivamente a la utilización de marcas similares en productos similares, cuyo registro ya se ha realizado y que por lo tanto es prohibida utilización de uno similar para un producto símil. Y desde luego que ello es entendible y por demás justificado.

Un elemento primordial que nombra el artículo es sobre el riesgo de confusión como elemento para fundamentar la aplicación del *ius prohibendi*, puesto que ello vulnera y atenta en contra de los intereses y derechos del consumidor y por supuesto al productor, al ser objeto de una competencia desleal basada en el aprovechamiento de un prestigio ajeno. Este es uno de los parámetros que se ha nombrado anteriormente que podría tomarse en cuenta como limitante a la permisibilidad y registro que podría existir entre marcas similares.

León Altamirano, (2006, pág. 35) sobre las marcas y el artículo antes citado indica que;

Se exige previamente que los signos tengan capacidad distintiva, regulándose a la marca notoriamente conocida, como la que es precisamente conocida en el sector pertinente del público consumidor, aunque sea como consecuencia de la promoción llevada a cabo por el titular, disponiendo que el artículo 6 del Convenio de la Unión de París se aplique a los servicios y extiende la protección de la misma fuera del principio de especialidad, siempre que haya conexión entre bienes y servicios del titular y sea probable que ese uso lesione los intereses del titular de la marca registrada.

Altamirano, en su ponencia se inclina más por la protección del titular de la marca que por salvaguardar el mercado y el consumidor, y de hecho ese mismo sería el sentido en que el Convenio de París plasma en su contenido, de ahí el por qué no se nombra en su contenido, la posibilidad de coexistencia de marcas similares diferenciada por el principio de especialidad en sus productos o servicios ofertados por ejemplo.

La protección que tiene la marca notoria, respecto del registro de marcas similares, busca evitar el riesgo de confusión como primer parámetro y en que la relación entre los servicios o productos que identifica cada marca sean diferentes. Si no se cumplen estos parámetros no se puede permitir el registro de la marca notoria similar.

Adicionalmente es importante mencionar el segundo y tercer parámetro que se establecieron anteriormente; corresponde a la prohibición de aprovecharse del prestigio de una marca y de incurrir en competencia desleal o mala fe respectivamente, y respecto a ello el artículo 10 bis “Competencia desleal” del Convenio Unión de París, dice:

1) Los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal. [...]

3) En particular deberán prohibirse:

i) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; [...] (Convenio Union de París para la Protección de la Propiedad Industrial, 1979)

Se puede concluir que el Convenio de la Unión de Paris, en este aspecto, establece un precedente para la protección del registro de marcas notorias, tomando en consideración el principio de especialidad marcario. “Brindado según el artículo 6 bis una protección que se extiende solo a los productos iguales o similares; a diferencia de la protección a las marcas renombradas que se extiende por sobre la especialidad de los productos o servicios” (Bodenhause, 1969, pág. 97). Adicionalmente, se refuerza la protección a las marcas notorias de la posibilidad de registro de otras marcas similares indicando que ello constituye una competencia desleal claramente, como lo menciona en el artículo citado y desde luego que bajo las condiciones que prevé el artículo así sería y en lo que se concuerda con lo manifestado.

Sin embargo, en el Convenio Unión de Paris, se puede observar, que los tres parámetros establecidos en el artículo precedente, permiten la aplicación del principio de especialidad, siendo factibles ya que no contraviene ninguna disposición de dicho Convenio, y se relacionan con los objetivos y del contenido normativo del CUP.

Es importante señalar que en un conflicto de marcas notorias, no existe necesidad de que una de ellas haya sido registrada, para efectivizar su protección debido a que la protección que reciben nace de su notoriedad y no de su registro; por lo que puede existir conflictos de marcas notorias similares, en la que ninguna de ellas haya sido registrada y precisamente pretendan registrarlas. “La protección que otorga el artículo 6 bis del Convenio de París a las marcas notorias de las personas que puedan beneficiarse del Convenio, no exige el registro de la marca en el país en el que se reclama la protección, ya que la protección que otorga a las marcas se deriva de su notoriedad y no de su registro” (Camacho, La marca notoria, 2001, pág. 14).

Adicionalmente el Dr. Fernández Novoa menciona que “la marca notoria es la no registrada, pero intensamente usada y conocida, que se protege dentro del principio de la especialidad. Afirma que la renombrada se protege más allá de la regla de la especialidad” (2004, pág. 323). Lo que implica que aplicar el principio de especialidad para el registro de marcas notorias similares o idénticas es posible tanto jurídica como doctrinariamente, siempre que se cumplan los parámetros establecidos con anterioridad, mismos que no afectan además los derechos ni intereses de la marcas y sus titulares; así como tampoco del mercado ni de los consumidores; sino que más bien resultarían en ser parámetros que propician la competitividad, y el impulso de emprendimientos y de la actividad comercial.

2.1.1.2. ADPIC, Acuerdos sobre los Aspectos de Derechos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio

Los ADPIC’s, se celebraron el 15 de abril de 1994 en Marrakech – Marruecos, constituye el Anexo 1C del acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial de Comercio (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 2012). Pero entraron en vigencia el primero de enero de 1995, y es actualmente considerado el acuerdo multilateral más completo sobre la propiedad intelectual según la Organización Mundial de Comercio (OMC), además es de cumplimiento obligatorio para todos los miembros de la OMC.

El Ecuador se adhirió a los ADPIC’s, el 21 de enero de 1996, como consecuencia de su adhesión a la Organización Mundial del Comercio. Publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 853 de 2 de enero de 1996.

Los ADPIC’s contienen normas relativas a la protección marcaria, especialmente relacionándolas con el mundo de comercio. Dentro de este acuerdo, se menciona la necesidad de distintividad de la marca, adicionalmente se regula la notoriedad marcaria, como tal y se la define, señalando una estricta relación con el artículo 6 del CUP, visto anteriormente. (León Altamirano, 2006, pág. 35) Es decir, se extiende la protección de la marca notoria, conocida dentro del sector pertinente, por sobre el principio de especialidad, siempre que exista una conexión entre bienes y servicios y que sea probable que ese uso lesione los intereses del titular de la marca ya registrada o usada. (León Altamirano, 2006, pág. 35) Dando como resultado que, la

protección de las marcas notorias trascienda el principio de especialidad únicamente cuando existan dos marcas de productos o servicios similares, y cuando esta similitud pretenda perjudicar a la marca notoria ya existente.

Respecto del alcance de la posibilidad de aplicación del principio de especialidad es necesario hacer referencia al artículo 16 del acuerdo de los ADPIC's, que sobre los derechos conferidos y el registro de marcas notoria similar que menciona:

El titular de una marca de fábrica o de comercio registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que cualesquiera terceros, sin su consentimiento, utilicen en el curso de operaciones comerciales signos idénticos o similares para bienes o servicios que sean idénticos o similares a aquellos para los que se ha registrado la marca, cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusión. En el caso de que se use un signo idéntico para bienes o servicios idénticos, se presumirá que existe probabilidad de confusión. [...] (Acuerdos sobre los Aspectos de Derecho de Propiedad Intelectual relacionada con el Comercio, 1994)

De este primer numeral del artículo 16, se colige que el derecho de uso exclusivo se lo puede ejercer libremente y sin condiciones, cuando se trata de un conflicto marcario de dos marcas similares para bienes y servicios similares, debido al riesgo de confusión que puede tener el consumidor. Dando a entender que siempre que exista similitud en cuanto a su especialización se deberá presumir que existe la posibilidad de confusión, y de esta manera se estarían afectando derechos de los titulares y de terceros, lo que implicaría que si no se cumplen ambas condiciones, no existiría una razón para impedir su registro, especialmente si se comprueba que tienen distinta especialidad, que no generan riesgo de confusión, y que cumplen con los parámetros establecidos anteriormente. En definitiva, se puede afirmar que el artículo citado de los ADPIC's establece también parámetros para la consideración de vulneración de los derechos e intereses de marcas similares, y se puede decidir también que ellos constituyen en un sentido negativo de aplicación la posibilidad de poder coexistir marcas similares aplicando el principio de especialidad, el cual ayuda a la diferenciación de ambas marcas en el mercado.

En el numeral 3 del mismo artículo se menciona que el art. 6 bis del Convenio de Paris se aplicará *mutatis mutandis*, es decir, cambiando lo que se deba cambiar,

A bienes o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales una marca de fábrica o de comercio ha sido registrada, a condición de que el uso de esa marca en relación con esos bienes o servicios indique una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca registrada y a condición de que sea probable que ese uso lesione los intereses del titular de la marca registrada. (Acuerdos sobre los Aspectos de Derecho de Propiedad Intelectual relacionada con el Comercio, 1994)

Esta prerrogativa normativa implicaría que este derecho de uso exclusivo, puede ser ejercido, aun cuando la marca similar sirva para identificar bienes o servicios distintos; pero establece dos condiciones (Camacho, La marca notoria, 2001, pág. 12). La primera condición es que el “uso indique una conexión entre esos productos o servicios y el titular de la marca registrada, y siempre que el uso lo perjudique” (Acuerdos sobre los Aspectos de Derecho de Propiedad Intelectual relacionada con el Comercio, 1994). Por lo tanto aplicando los parámetros establecidos los cuales no contravienen disposiciones legales, el registro de ambas marcas sería factible igualmente, siempre que se cumplan parámetro y condiciones, como las que ya se han mencionado reiteradamente con anterioridad.

En torno a estas condiciones el Dr. Camacho (2001, pág. 13) señala que:

Es claro, que la norma fija una primera condición para extender la protección a la marca notoria a productos o servicios no relacionados con los distinguidos con la marca notoria, de claro tenor imperativo, cuando señala que deberá el uso de la marca en relación con esos productos o servicios indicar una conexión entre esos bienes y servicios y el titular de la marca. Este es, claramente, un requisito en torno al cual debe fundamentarse el interesado, en buscar la correspondiente protección ampliada de la marca notoria.

Ello implicaría que para poder ejercer este derecho, es indispensable que los bienes o servicios que no son similares o idénticos, tiendan a indicar una conexión con los bienes o servicios del titular de la otra marca. Es decir, el consumidor pueda relacionarlos o conectarlos entre sí, dando paso a que el consumidor sea inducido en un error, que perjudique sus derechos y los de los titulares de la marca preexistente. Pero esta condición viene de la mano de una segunda, sobre la cual el mismo autor menciona que podría darse por establecida en el caso que: “sea probable que el uso lesione los intereses del titular de la marca registrada. Es decir, este segundo requisito puede darse por establecido solamente con indicios, los cuales, la mayoría de las veces se desprenderán del cumplimiento del primer requisito. (Camacho, 2001, pág. 13)

Dentro de esta condición, a tenor del texto, es necesario que la marca similar de bienes y servicios similares, al momento de su uso en el mercado, genere perjuicio o lesiones a la marca preexistente. Pero esto es sujeto a comprobación por lo que se deberán demostrar dichos perjuicios y/o lesiones, para poder presentar una acción ejerciendo el derecho de uso exclusivo, ya que el principio de especialidad correctamente aplicado serviría para demostrar que la coexistencia de marcas de distinta especialidad no genera confusión, perjuicios o lesiones, por lo tanto es factible.

Cabe mencionar que como se ha expuesto a lo largo de esta disertación, este análisis de los tratados y convenios internacionales, se lo está realizando para determinar que no existen prohibiciones respecto a la posible aplicación del principio de especialidad para el registro de marcas notorias similares. Y como se ha mencionado anteriormente, se establece que el alcance del principio de especialidad, se basa en el cumplimiento de tres parámetros que se han determinado mediante investigación, análisis normativo y entrevistas a expertos juristas del área, estos parámetros son;

- a. No generar un riesgo de confusión en los consumidores medios
- b. No formar ni producir un aprovechamiento al prestigio ajeno de una marca preexistentemente
- c. Que constituya actos competencia desleal o mala fe (Becker, 2016)

Estos parámetros están orientados a respetar los derechos de los titulares de las marcas, y a la protección de los derechos de los consumidores por lo tanto tiende a no generar riesgo de confusión ni perjuicios en todos los sujetos mencionados, por lo tanto esta consideración, se estaría se enmarcando con el numeral tercero del artículo 16 de los ADPIC's.

2.1.1.3. DECISIÓN 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA.

El 14 de septiembre del año 2000, se reunió la Comisión de la Comunidad Andina en Lima, Perú, a la cual pertenece el Ecuador además ; dicha comisión creo la Decisión 486, misma que pasó a reemplazar las Decisiones 344, 313, 311 y 85, buscando mantener un régimen uniforme en el tema de la propiedad industrial. (Bonett,

2007, pág. 91).

Es preciso analizar los artículos pertinentes al tema de la Decisión 486, con el fin de determinar la relación de esta con el CUP y los ADPIC's, además de establecer la posibilidad de aplicar el principio de especialidad en el registro de marcas notorias similares o idénticas. Así entendido, en primer lugar, el artículo 135 de dicha Decisión manifiesta que:

No podrán registrarse como marcas los signos que:

- 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. (Decisión 486, 2000)

No se pueden entonces registrar las marcas que pretendan engañar a los consumidores, y la que implique que exista una clara intención de vulnerar los derechos de los consumidores, es decir, que se origine en actos de mala fe o intencionales y competencia desleal. Como se lo mencionado anteriormente los parámetros que se han establecido en esta disertación, claramente establecen que la marca notoria similar no puede derivarse de actos de mala fe o competencia desleal, y a su vez no puede generar un riesgo de confusión en el público consumidor. De esta manera se puede determinar que la propuesta de aplicar el principio de especialidad en el registro de marcas notorias similares no contraviene esta disposición legal, sino más bien las acoge dentro de sus parámetros.

Por su parte, el artículo 136 de la Decisión andina expresa que;

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. (Decisión 486, 2000)

Esta normativa claramente especifica que una marca no puede registrarse si esta es idéntica o similar a otra, cuando afecte los derechos de un tercero; estableciendo que para que se violen los derechos de un tercero es necesario que esta marca notoria símil,

sirva para identificar productos o servicios similares a los de la marca notoria preexistente.

Adicionalmente menciona que cuando sean productos o servicios distintos, pero que puedan generar un riesgo de confusión o asociación, tampoco cabría la posibilidad de registrar la marca notoria. Pero ello implicaría entonces que en el caso que no exista riesgo de confusión ni de asociación sería perfectamente factible el registro de dos marcas similares. Es importante mencionar que estas condiciones se ajustan y respetan los parámetros que hemos establecido anteriormente para determinar la posibilidad de aplicar el principio de especialidad en el registro de marcas notorias similares.

El art. 136 del mismo documento, en el literal h, y continuando con la prohibición de registro de marcas menciona que serán susceptibles de ello cuando;

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. (Decisión 486, 2000)

En relación al tratamiento de las marcas notorias, “de acuerdo con la Decisión, se impide usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de productos o servicios, que conlleven al titular un daño económico o comercial injusto impidiéndose que se dé un aprovechamiento ilegal del prestigio de la marca.” (Cabrera, 2014, pág. 61) Es decir, que se establece que no se puede registrar una marca símil a la notoriamente conocida, si existe la posibilidad de crear un riesgo de confusión o asociación; y si se pretender aprovecharse del prestigio ajeno, pero si se cumplen los tres parámetros establecidos, sería posible su registro. “Como se puede observar en nuestro sistema Andino, se da una protección mayor a la marca notoria, precisamente para impedir que terceros se aprovechen injusta o ilegalmente del prestigio y la fama de la marca notoriamente conocida” (Cabrera, 2014, pág. 62).

Si se habla de la similitud de una marca notoria con otra marca notoria, se extiende la protección a ambas, al aplicar el principio de especialidad en el registro de marcas, su registro sería factible y sencillo, cumpliendo con los parámetros establecidos

y ya mencionados. Estos parámetros se ajustan a las dos condiciones de literal h, del artículo 136, de la Decisión 486, es decir, la necesidad que no genere riesgo de confusión, ni proceda de competencia desleal, que incluye el aprovechamiento del prestigio ajeno y originario de actos de mala fe. Si se cumplen los parámetros no se estarían afectando los derechos de las marcas notorias similares. Cabe mencionar que es necesaria la comprobación de los actos de la competencia desleal ya que según Miguel Baz y Alberto De Elzaburu “la mala fe no se contempla como causa autónoma de denegación de una solicitud” (León, 2006, pág. 29), sino que se condiciona con otros factores y derechos.

En relación a la competencia desleal, el art. 137 de la Decisión manifiesta que cuando el organismo nacional de registro de marcas tenga una clara certeza que este se realizó con la intención de causar una competencia desleal, la entidad está en la obligación de denegar ese registro. (Decisión 486, 2000) Ello justamente en aplicación de la normativa supranacional, y de ejercer la protección de los derechos del titular de la marca y de los consumidores.

Una vez más, en el contenido de la Decisión y concretamente del art. 137 se menciona que si existen actos de competencia desleal, se puede negar el registro de una marca notoria similar. Por ello, es necesario mencionar que la propuesta de la autora no pretende fomentar la competencia desleal, por el contrario se establece la negativa de registrar un marca notoria similar si esta se ha originado actos de competencia desleal, de esta manera se convierte en un parámetro adicional para la aplicación del principio de especialidad, acatando el contenido del art. 137 de la Decisión 486.

Posteriormente a las normativas indicadas, la Decisión 486, establece un proceso, el cual debería ser tomado por todos los países miembro, incluyendo Ecuador, para el registro de marcas, dicho proceso se encuentra establecido desde el artículo 138 hasta el artículo 151; posteriormente se analizará el proceso exacto en el Ecuador según el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual.

Dentro de la Decisión 486, también se establecen los derechos y las limitaciones que tienen los titulares de una marca. Dentro de lo relevante para la presente investigación se establece que el derecho de uso exclusivo de una marca se adquiere por su registro, según el artículo 154.

Adicionalmente en el artículo 155 de la Decisión 486, se establece que el registro de una marca otorga al titular de la misma la potestad de impedir a un tercero la realización de actos como el de utilizar su marca o signo distintivo sobre productos para los cuales el titular primigenio la ha registrado, o sobre servicios que se puedan vincular a la marca, o sobre envases, envolturas o formas de contener a productos de su fabricación. (Decisión 486, 2000)

Esto implica que, no se puede utilizar una marca similar, para los mismos productos o servicios para los cuales ya se ha registrado una marca. En relación a la propuesta de autora; es importante entender que no se pretende permitir el registro de una marca notoria similar para los mismos productos y servicios de una marca ya existente, tal como se menciona en los parámetros que se han contemplado, es indispensable que los productos y servicios sean distintos, por lo que se estaría cumpliendo con el artículo citado.

En torno al riesgo de confusión, y/o del consumo por asociación, el artículo ya citado, el 155, expresa que el titular de una marca puede impedir también la realización de un acto para

Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión. (Decisión 486, 2000)

El riesgo de confusión y el riesgo de asociación, son dos condiciones que están presentes en los parámetros de la propuesta sobre la aplicación del principio de especialidad para el registro de marcas notorias similares. Efectivamente, lo que se pretende es mediante un análisis del mercado pertinente, se demuestre que no existe riesgo de confusión o asociación cuando existan dos marcas notorias similares para identificar distintos productos o servicios. (Becker, 2016) Para ello, es importante analizar lo que implica el riesgo de confusión y de asociación, debido a que parte fundamental de la propuesta es no perjudicar derechos de los titulares ni de los consumidores medios.

Otra de las acciones susceptibles de prohibición que contempla el artículo 155 de la decisión en el literal E y en relación al tema de interés es la de;

Usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular. (Decisión 486, 2000)

El uso de un signo o marca similar al inducir un consumo por confusión y/o asociación lógicamente que causa un perjuicio económico en el titular de la marca, puesto que el consumidor deja de adquirir ese producto, y ello sin duda es un acto de competencia desleal. Pero también el hecho de que exista un marca similar aunque sea para una un bien o servicio distinto puede en algún caso inducir a una dilución de la marca, es decir, el consumidor puede asumir que el productor ha ampliado su gama de productos o que incluso se ha expandido a ofertar servicios y ello constituye una interrupción de la secuencia de posicionamiento en el mercado de la marca, de ahí el fundamento de este literal. Pero se vuelve a retirar en este caso, que el riesgo de confusión, o de consumo por asociación es un parámetro fundamental a la hora de determinar o no la aplicación tanto del principio de especialidad como en el registro de marcas.

Es importante mencionar que la propuesta al estar basada en la similitud de marcas notorias, que gozan de una mayor difusión en un mercado específico, la dilución no podría darse, debido a que al estar identificando productos y servicios distintos, los mercados donde cada marca es notoriamente conocida, son distintos. (Becker, 2016, pág. 2). De esta forma no se estaría invadiendo el sector del mercado de la otra marca notoria preexistente, y no se perjudicaría a la otra marca, ni mediante la dilución, ni por un daño económico, ya que, están enfocadas en mercados diferentes, a consumidores distintos. (Becker, 2016, pág. 3)

En el literal f., se establece otro impedimento de la realización de un acto de usar una marca similar consistente en emplear públicamente una marca idéntica o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese producir un menoscabo de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto del prestigio adquirido por la marca durante su estancia en el escenario comercial. (Decisión 486, 2000)

Como se mencionó anteriormente, debido a que la marca notoria, se encuentra difundida en un mercado específico en relación con sus productos y servicios, poco puede causar dilución una marca notoria dentro de un sector del mercado diferente al que actúa la marca preexistente. (Becker, 2016) Por otro lado, si esta marca notoria similar, se originó de actos de competencia desleal y pretende únicamente un aprovechamiento del prestigio ajeno, evidentemente, no cabe el registro de ambas marcas notorias similares mediante la aplicación del principio de especialidad, puesto que esta competencia desleal evidenciaría un ánimo de causar perjuicio en el titular de la marca primeramente registrada, pues estaría intentando la utilización del prestigio ajeno y causar un consumo por confusión por parte de los consumidores.

Continuando con el análisis de la Decisión 486, el título XIII, donde se trata el tema de los signos distintivos notoriamente conocidos, es importante mencionar que en esta sección se hace referencia a una sola categoría de notoriedad, dejando de lado la división entre “Marcas Notorias” y de “Alto Renombre” (también denominadas como renombradas o famosas); pero en su mayoría de disposiciones se entiende que habla de marcas notorias, aunque ello no subsanaría el error en no diferenciarlas, puesto que se estaría afectando los derechos de la marca de alto renombre.

Es importante tomar en consideración la definición que da el artículo 224, respecto a la notoriedad de los signos distintivos, mencionando que “Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier país miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido” (Decisión 486, 2000).

En el artículo 226 del título mencionado, se menciona que es uso no autorizado de un signo distintivo el hecho de reproducirlo e manera total o parcial, o en su parte esencial, así como la traducción, transliteración o reproducción del mismo que pueda casusa confusión en los bienes, productos o servicio similares a los que se aplique.

El mismo artículo hace extensivo este uso no autorizado aun el caso de que ello no sea con fines comerciales, cuando se realizan actos como los ya mencionados y que produzcan:

- a) riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo, o con sus establecimientos, actividades, productos o servicios;

b) daño económico o comercial injusto al titular del signo por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo; o,

c) aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo.

El uso podrá verificarse a través de cualquier medio de comunicación, incluyendo los electrónicos. (Decisión 486, 2000)

Es evidente y como ya se ha mencionado anteriormente, que los parámetros para poder aplicar el principio de especialidad en el registro de marcas notorias similares, son en primer lugar que los productos o servicios sean distintos y que no generen riesgo de confusión en los consumidores. Segundo, establecer que no se puede pretender aprovecharse del prestigio ajeno de la marca notoria preexistente, y tercero, que no se podrá originar de actos de mala fe o de competencia desleal. Tomando en consideración este inciso del artículo 226, es evidente que nuestra propuesta no está contraviniendo la normativa internacional.

Debido a que uno de los parámetros, es que la creación de la marca notoria similar no provenga de actos de competencia desleal, es importante analizar lo que la Decisión 486, considera como competencia desleal. De esta manera, el artículo 258 considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos.” (Decisión 486, 2000). Entendiendo que la competencia desleal se presenta “cuando existen actos y usos contrarios a las prácticas honestas dentro del comercio y del ámbito de la propiedad industrial, por tal razón, la Autoridad Competente debe velar porque dichos actos no se presenten y ocasionen graves daños al titular de un derecho legítimamente adquirido y al público consumidor” (Acosta Córdova, 2011, pág. 104).

Hay que recalcar que la propuesta procura evitar las prácticas de competencia desleal, convirtiéndola en uno de los parámetros a considerarse que evitaría la aplicación del principio de especialidad.

El artículo 259 de la Decisión, continúa sobre el tratamiento de la competencia desleal, indicando en tres los actos que la constituyen, de los cuales es el primer literal el que principalmente interesa al tema como podrá inferirse de la enunciación siguiente;

- a) Cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor
- b) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; o,
- c) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos. (Decisión 486, 2000)

Tomando en consideración este artículo, el parámetro que establece, que la marca notoria símil, no puede originar de actos de competencia desleal, deberá abarcar los tres supuestos establecidos en este artículo. Es decir, que si la marca notoria símil que pretende registrarse ha incurrido en uno de los tres supuestos establecidos en el artículo 259, no se podrá aplicar el principio de especialidad para registra su marca. Siempre los parámetros que se han establecido, han sido acorde a la ley, y a las condiciones establecidas en las diferentes normativas internacionales que se han mencionado

Como conclusión es necesario mencionar que las normas contenidas en la decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina sobre las marcas notorias, podrían entenderse como establecida de manera concordante y compatible con las contenidas en el Convenio de Paris y en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Industrial relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC, 1994), mismas además en las cuales se fundamentaron y basaron la normativa andina y ello con el fin de guardar una coherencia jurídica en esta materia, como la de las marcas similares y su registro y los parámetros del *ius prohibendi* que se han enunciado y analizado. (Camacho, 2001, pág. 15)

Como se puede observar existe una tendencia marcada sobre el tratamiento de las marcas notorias y de la similitud marcaria, especialmente en estos tres instrumentos internacionales del cual el Ecuador forma parte y debe normativamente obedecer.

Es importante que se entienda que se analizaron dichos instrumentos internacionales, con la finalidad de demostrar que la propuesta planteada en esta disertación sobre el registro de marcas notorias similares no se encuentra prohibida y que por ente no se estaría incurriendo en una falta o violación a los derechos de los

titulares de las marcas. Por el contrario, lo que se busca es poner de una manera justa y lícita una coexistencia entre las marcas notorias similares debido a que conforme evoluciona el mercado los conflictos marcarios son cada vez más frecuentes; y obedeciendo al beneficio del comercio, se considera que aplicando los parámetros establecidos anteriormente, y aplicando el principio de especialidad en el registro de marcas notorias similares se puede mejorar la efectividad de la normas actuales, y además se puede dar una coexistencia marcaria perfectamente alejada de prácticas desleales y mala fe, que más bien ayude al desarrollo del mercado nacional, regional y a nivel mundial inclusive.

2.1.1.4. Arreglo de Niza.

El Arreglo de NIZA relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, del 15 de junio de 1957. (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 2016), se aplica para el registro de marcas de productos y de servicios. La última modificación se llevó a cabo en noviembre del 2010 y fue publicada en 2011, cuando un Comité de Expertos adoptó los cambios que habrían de ser introducidos en la 45.ª clase (Clasificación de NIZA, 2011), 34 clases para los productos y 11 clases para los servicios; en la décima edición de la Clasificación de Niza que actualmente se utiliza en el Ecuador.

Esta Clasificación Internacional se llevó a cabo, debido a que no todos los productos y servicios son iguales, y debido a ellos era necesario clasificarlos; y con ello se da paso a lo que es el principio de especialidad. Esto resulta especialmente importante cuando se busca determinar los productos o servicios que se pretende identificarse con una marca. (Sanabanda, 2014)

El uso de la Clasificación de Niza es obligatorio para los países miembros del Arreglo de Niza, también lo es para el registro internacional de marcas de la OMPI, en virtud del Arreglo de Madrid, así como para la OAMI (Oficina de Armonización del Mercado Interior) de la Unión Europea, la Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI), la Organización Benelux de la Propiedad Intelectual (OBPI) y la Organización Regional Africana de la Propiedad Intelectual (ARIPO). Adicionalmente 66 Estados que no forman parte de estas organizaciones ni del Arreglo de Madrid, la usan como normativa sobre el tema, dentro de los cuales está Ecuador. (Clasificación de

NIZA, 2011)

Es fundamental tomar en cuenta esta clasificación, debido a que, de acuerdo con ella, se busca aplicar el principio de especialidad para el registro de marcas notorias similares, del cual trata esta disertación.

La importancia de clasificar las marcas así como las categorías de productos y servicios en relación a ello radica en la estandarización de un único sistema internacional para ello, evitando una diversificación de tratamientos legales que dificultarían el registro de marcas internacionalmente, y la introducción de bienes y servicio de marcas registradas en otros países. Actualmente 150 países del mundo utilizan este sistema, simplificando así el trámite internacional de las marcas. (Silva, 2013)

2.1.2. LEGISLACIÓN NACIONAL.

La propiedad intelectual, es una rama del derecho y tipo de propiedad que se encuentra reconocida en la legislación ecuatoriana, tanto en la Constitución de la República del Ecuador (art. 322) como en Códigos Orgánicos, principalmente debido a los tratados y convenios internacionales de los cuales Ecuador es parte.

A lo largo de la historia, la propiedad intelectual ha ido evolucionando y modificándose de acuerdo a los avances normativos y comerciales del país. Cabe mencionar que el Código Civil establece que “Las producciones del talento o del ingenio son propiedad de sus autores. Esta propiedad se regirá por leyes especiales” (Código Civil), por lo tanto se dio paso a que una ley propia de la materia se encargue de regular los temas relacionados con la propiedad intelectual. Los primeros avances se dieron a raíz de la promulgación de la Ley de Propiedad Intelectual en el año 1998. Actualmente el Nuevo Código Orgánico de Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación (Código Ingenios), fue aprobado por la Asamblea Nacional el 11 de octubre del año 2016, es el que se encargará de regular los temas relativos a la propiedad intelectual, entre otros.

En importante también considerar la influencia que ha tenido la normativa de la Comunidad Andina de Naciones, en el ordenamiento jurídico ecuatoriano (Acosta Córdova, 2011, pág. 101). Actualmente se encuentra en vigencia la Decisión 486, de la

Comunidad Andina, misma que, como se va visto, establece un procedimiento de registro de las marcas, y que se ve plasmado en la normativa ecuatoriana. (Acosta Córdova, 2011, pág. 102) Se podría decir además, que todos los miembros de la Comunidad Andina, se basan en un mismo proceso, debido a que todos deben estar en armonía con la Decisión 486. Actualmente la normativa ecuatoriana, toma como base el proceso registral establecido en dicha Decisión, pero tiene aún persiste la falencia en cuanto al examen registrabilidad. (Acosta Córdova, 2011, pág 107) Hay que mencionar, que seguramente se modificarán algunos puntos de la propiedad intelectual, según se den los acuerdos comerciales con la Unión Europea, tal como lo menciono la Presidenta de la Asamblea Nacional al expresar sobre el tema que “no se cedieron temas sobre propiedad intelectual para llegar a acuerdos con la Unión Europea” (El Comercio, 2016).

Se procede a continuación a realizar una exposición y análisis de la normativa nacional en torno a la propiedad industrial referente a las marcas, al registro de las mismas, y al uso de marcas similares, sus prohibiciones y si se evidencia o no la aplicación del principio de especialidad en estos casos.

2.1.2.1. Constitución

La Propiedad Intelectual está plenamente reconocida en la Constitución de la República del Ecuador, tal como lo hemos mencionado anteriormente, por ello se va a hacer referencia a algunos artículos que contribuyen a la protección constitucional de la propiedad intelectual.

La Constitución de Montecristi establece en su artículo 22 menciona “el derecho de las personas a beneficiarse de la protección de los derechos morales y patrimoniales que les correspondan por las producciones científicas, literarias o artísticas de su autoría” (Constitución de la República del Ecuador, 2008)

Este reconocimiento implica por lo tanto que la propiedad intelectual, y a industrial desde luego, es un derecho constitucional, y por lo tanto objeto jurídico de protección y tutela efectiva por parte del Estado a través de su institucionalidad, estructura y ordenamiento jurídico.

Artículo 322 de la misma normativa Constitución también hace referencia a la propiedad intelectual e industrial y su protección legal, mencionando que: “Se prohíbe toda forma de apropiación de conocimientos colectivos, en el ámbito de las ciencias, tecnologías y saberes ancestrales. Se prohíbe también la apropiación sobre los recursos genéticos que contienen la diversidad biológica y la agro-biodiversidad.” (Constitución de la República del Ecuador, 2008)

De las normas mencionadas se puede deducir que efectivamente la Ley Máxima otorga un reconocimiento al conjunto de bienes inmateriales que devienen del intelecto e inventiva humanas, bienes que, a decir de Antequera Parilli, son de carácter inmaterial y de diferente orden derivados del ingenio del ser humano, como lo es, en este caso, la industrial, comercial, técnico, artístico, científico, y literario. (2001, pág. 3). Ello, sin embargo no implica o equivale, a que la norma jurídica protege en si las ideas como tales, sino que lo que se busca a través de la regulación normativa de la propiedad intelectual e industrial, proteger y garantizar al creador, inventor, de algunos de los casos mencionados, el lucro que pueda generar su creación. Sin duda que las ganancias de un individuo que ha logrado una creación deben en primer término recompensarlo a él, y por otro lado, así propiciar justamente a través de la ley, incentivar la creatividad y la actividad económica en ese aspecto. (Rogel Vide, Domínguez Luelmo, & otros, 2008, págs. 73,74)

Hay que destacar también que la Constitución hace mención de reconocimiento a protección a los saberes ancestrales, y ello implica un medio de amparo y observación los derechos colectivos que parcialmente tocan a los pueblos y nacionalidades indígenas del país, quienes por el acumulado histórico poseen conocimientos técnicos, científicos y empíricos que pueden ser aprovechados de manera inescrupulosa por terceros que se pretendan aprovechen de ello, de ahí la justa mención en el artículo y la protección de la ley a este respecto.

Hay que indicar también que existen varios principios que rigen en general a la propiedad intelectual; en vista que se está haciendo referencia a la norma Constitucional, se debe indicar el principio de intervencionismo estatal, que según Humberto Albán consiste en que “el Estado controla eficazmente el derecho que se reconoce y otorga a quienes por su actividad creadora contribuyen al desarrollo técnico y económico a través de la producción y el comercio de la sociedad” (Albán Pinto,

2013). Y es en base a esta capacidad del Estado, que se ha creado el Código INGENIOS, el cual busca que el Estado contribuya de una manera más eficaz y eficiente al desarrollo técnico, económico y social; tanto de la producción y el comercio, como en la construcción de un sistema económico social y solidario. (Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos , Creatividad, e Innovación, 2016).

2.1.2.1. Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos , Creatividad, e Innovación. (Código de INGENIOS)

El sistema normativo de la propiedad intelectual e industrial dentro de la legislación de un Estado, es ideado como una herramienta y medio para propiciar la innovación y el progreso de la sociedad. Es así como a través de las normas y cuerpos legales sobre estos temas se busca otorgar derechos a favor de los creadores de los bienes y servicios que su intelecto ha creado o innovado, con el fin de que este o varios si el caso, reciban un beneficio económico e incentivo por el trabajo que han realizado. (Espinosa, 2016)

Hasta antes de la entrada en vigencia del Código INGENIOS, la materia de propiedad intelectual, industrial, patentes y demás aspectos relacionados, se encontraba regulados por la Ley de Propiedad Intelectual instituida desde el año 1989 y reformada en el 2006, misma que según los proponentes de la nueva ley (INGENIOS), no respondía a la realidad y necesidad actuales y que no guardaba además compatibilidad con la Constitución y las políticas públicas de gobierno sobre este tema estimadas en el Plan Nacional del Buen Vivir. (Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, 2017)

El Código INGENIOS, según sus principales impulsores y defensores, Rene Ramírez (Titular de las SENEKYT), y el vicepresidente Jorge Glas, buscaría impulsar el cambio de la matriz productiva del Ecuador. Afirman estas mismas autoridades también que el código busca resaltar “la importancia de la propiedad intelectual y sus implicaciones en el conocimiento público. Además, dicen que la ley de propiedad intelectual actual (la ya derogada) no ha producido innovación y que ha favorecido mucho más al mercado promovido por el sector privado.” (Granja, 2016, pág. 2)

De esta manera, la Propiedad Intelectual es regulada desde el año 2016 a través del Código Orgánico de la Economía Social del Conocimiento, la Creatividad y la Innovación, reemplazando a la anterior ley. El Código consta de 628 artículos

distribuidos en cuatro libros, a través de los cuales, a más de constitucionalizar la ley al orden vigente desde el 2008, se busca concordar las políticas públicas de cambio de la matriz energética y productiva del país, los planes de educación superior (otorgamiento de becas estudiantiles), la protección de los saberes ancestrales, y demás aspectos relacionados a la propiedad intelectual con la adopción de esta nueva ley. Esta ley, ha sido ampliamente cuestionada por sectores de la población y por expertos en el tema, pues al parecer de ellos, la ley posee varias falencias, como otorgar un excesivo poder a la Secretaría Nacional de Educación, Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT), adecuar la normativa del tema para favorecer la firma del convenio con la Unión Europea cediendo derechos y beneficios en este aspecto y, beneficiar en materia de derechos de autor a las grandes multinacionales, por la estimación de una compensación por copia privada en dispositivos de almacenamiento digital sobre todo en producciones musicales. (El Comercio, 2016)

Otro de los puntos de crítica se refiere, según Andrés Burbano de Lara, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Software (Aesoft), a que “la ley busca imponer el uso de un modelo de software libre y abierto dentro de sector público.” Las implicaciones de ello serían, según el mismo De Lara, la “pérdida de 15000 empleos, las ventas de software quedarían afectadas o no se invertirá en software ecuatoriano [...]” (Granja, 2016, pág. 6)

En conclusión este Código se creó debido a que se consideró que la Ley de Propiedad Intelectual del año 1998, reformada en el 2006, no se encontraban armonizada con los derechos y garantías establecidos en la Constitución de la República del Ecuador (Codigo INGENIOS, 2016). Es decir, que se busca crear un nuevo código acorde a las normas y directrices ecuatorianas. Este código derogó a la Ley de Propiedad Intelectual del 98 debido a que esta “preveía un régimen jurídico que tiene como punto central los derechos privados y un enfoque esencialmente mercantilista de los derechos de propiedad intelectual” (Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos , Creatividad, e Innovación, 2016), y buscaban reformarlo debido a que “es necesario hacer un uso estratégico de los derechos de Propiedad Intelectual para favorecer la transferencia de tecnología, la generación de ciencia, tecnología, innovación y el cambio de la matriz productiva en el país”. (2016)

Por otro lado, es importante mencionar que el actual Código INGENIOS, establece en su artículo 4, los principios bajo los cuales se regirá, de ello, se desprende que “el conocimiento constituye un bien de interés público, su acceso será libre y no tendrá más restricciones que las establecidas en este Código, la Constitución, los tratados e instrumentos internacionales y la Ley” (Codigo INGENIOS, 2016), es decir, se establece claramente su apego (el de la ley) a los tratados y convenios internacionales de los cuales el Ecuador es signatario, ya que los incluye taxativamente dentro del Código. De la misma manera establece que “Nada de lo previsto en este Código podrá interpretarse de forma contraria a los principios, derechos y obligaciones establecidos en los ADPIC’s relacionados con el Comercio como parte integrante de nuestro ordenamiento jurídico” (Codigo INGENIOS, 2016)

Este Código establece también, la creación es un nuevo Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, innovación y saberes ancestrales, para tratar los temas relacionados con este Código. Pero en materia de propiedad intelectual, establece un organismo responsable de la protección de sus derechos, en este caso es el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual. Que se encargará principalmente de “el registro, concesión y observación de los derechos de propiedad intelectual, así como la protección de los conocimientos tradicionales“ (Codigo INGENIOS, 2016).

Hay que nombrar también que, en el caso de las marcas, su uso indebido, doloso tiene una aplicación principalmente en el mercado, por el lucro que se busca, ello afectando a los consumidores, puesto que son inducidos a un consumo por confusión, y por asimilación, pensado que los productos que adquieren proceden de la marca similar que presentan algunas mercancía, ello es regulado, pero desde la visión del interés colectivo, por la Superintendencia de Control del Poder de Mercado, cuya misión es la de “Controlar el correcto funcionamiento de los mercados, previniendo el abuso de poder de mercado de los operadores económicos nacionales y extranjeros y todas aquellas prácticas contrarias a la competencia que vayan en perjuicio de los consumidores, promoviendo la eficiencia en los mercados, el comercio justo y contribuyendo al bienestar general de los consumidores y usuarios.” (Superintendencia de Control del Poder de Mercado, 2017)

Posteriormente se verá sobre la operatividad de la institucionalidad del Estado (Instituto de la Propiedad Intelectual, y Superintendencia de Control del Poder de Mercado) en la materia que interesa a la investigación.

Con esta breve introducción sobre la creación del Código INGENIOS, es importante proceder al análisis de las normas referentes al derecho de propiedad industrial normada en el Título II, desde el artículo 249 hasta el artículo 482, especialmente a las marcas, en cuanto a su registro y protección, las cuales se encuentran normadas en el Capítulo IV, desde el artículo 344 hasta el artículo 379 ; y sobre las signos distintivos notoriamente conocidos tratadas en el Capítulo XIV, desde el artículo 437 hasta el artículo 447.

Hay que mencionar que en este Código, sobre derecho marcario no se ha realizado la clasificación por el nivel de difusión de una marca, debido a que las considera como signos notoriamente conocidos, y no los divide en notorios y de alto renombre, generando un grave error que afecta directamente los derechos de las marcas de alto renombre, error que debe ser subsanado lo antes posibles para la aplicación más efectiva de las normas del registro de marcas similares. Por lo que, generalizando si aplicarían las normas a ambas categorías, pero es necesario puntualizar en que ocasiones hace referencia a las notorias y a las de alto renombre, principalmente porque el principio de especialidad, cabe únicamente con las Marcas Notorias y no con las Marcas de Alto Renombre; por lo que la propuesta de normar la aplicación del principio de especialidad, los parámetros y diferenciar en que marcas pueden ser aplicados es fundamentalmente, para que los titulares de las marcas, consumidores, y personas en general, puedan entender lo que implica la aplicación de este principio para el registro de marcas notorias similares.

Es necesario también hacer notar que en el Código INGENIOS, se contemplan situaciones en las que se daría una coexistencia marcaria, pero al no estar específicamente determinada a que tipos de marcas se refiere (Notorias o Alto Renombre), ni en base a que lineamientos hace referencia, debido a que estos están esparcidos a lo largo del Código, por lo que es necesario concentrar el tema del registro de marcas notorias similares, y es lo que se pretende con la propuesta de establecer claros parámetros para la aplicación del principio de especialidad en el registro de marcas notorias similares y la necesidad de subsanar el error de no diferenciar los tipos

de marcas en cuanto a su nivel de difusión. Adicionalmente en estas situaciones que se contemplan tampoco están especificados los procesos que se debe llevar a cabo para esta coexistencia marcaria, por lo que en el análisis se puntualizará cuando se refieran a disposiciones legales que se relacionen con la propuesta.

En virtud de lo anotado, en primer lugar se analizará la normativa correspondiente a las marcas, la cual se encuentra normada en Capítulo IV del cuerpo legal que se viene tratando, como se mencionó anteriormente.

El art. 359 da una definición de lo que se conceptúa por marca en la legislación nacional, indicada que se entenderá como tal a “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos que sean susceptibles de representación gráfica. [...]” (Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad, e Innovación, 2016, pág. 64)

En este sentido la norma delimita a la marca como la representación exclusivamente grafica que distingue un producto o un servicio dentro del mercado. Y por lo tanto da una materialidad a esta, pues hace alusión a que solo este tipo de representación podrá ser considerada como marca, y casi no menciona de manera más profunda lo que implica la distinción y lo que ello encierra sobre una marca.

De hecho la marca de un producto, no solo es el simple signo, sino que ella implica y abarca, como señala Pérez Castro, “un conjunto de características físicas o asociaciones culturales o emocionales vinculadas con un producto, servicio u organización. La marca es una promesa de desempeño de un producto o servicio, una experiencia.” (Pérez Castro, 2008, pág. 22)

Este valor subjetivo e inmaterial, que conlleva una marca no se halla estimado en la definición de la norma mencionada, pese a que ese es el fundamento primordial de la marca y la razón de ser de la misma; y ello se menciona puesto que al ser una marca plenamente identificada con sus características gráficas, subjetivas y de especialidad por supuesto en relación al área que destina sus bienes y servicios que ofertan, anularía o limitaría el riesgo de una posible confusión que podría causar una marca similar, pero que al ser de diferente especialidad podría desvirtuar esta posibilidad en los consumidores.

El art. 359 indica, en relación a su concepción material antes mencionada, que por lo tanto, podrán ser marcas los signos siguientes:

1. Las palabras o combinación de palabras;
2. Las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;
3. Los sonidos y los olores;
4. Las letras y los números;
5. Un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;
6. La forma de los productos, sus envases o envolturas; y,
7. Cualquier combinación de los signos indicados en los apartados anteriores. (Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos , Creatividad, e Innovación, 2016, pág. 64)

Este listado corrobora la concepción ya mencionada y explicada con que trata la normativa nacional con respecto a la representación exclusivamente sensorial, tangible de una marca.

El artículo 359, añade que estos serían los signos susceptibles de registrarse, y determina que puede constituir una marca, miramientos los cuales en general son los mismos lineamientos a nivel mundial, por lo que no es necesario reiterar más en el tema, que ya se ha explicado doctrinariamente en el primer capítulo.

Así como se establecen los signos o representaciones gráficas y sensoriales susceptibles de ser registradas bajo la legislación ecuatoriana, esta estima también categorías de prohibición de registro de las marcas, en absolutas y relativas.

Las prohibiciones absolutas se refieren al signo en sí. “El signo o medio es incapaz de funcionar como marca bien porque no puede en absoluto distinguir productos o servicios o bien porque no puede distinguir los productos o servicios para los que la marca se solicita.” (Oficina Española de Patentes y Marcas, 2017)

Lo que se pretende a través de esta forma de prohibición es que la marca se convierta en una herramienta que viabilice la competencia desleal, y que el titular de ella obtenga una ventaja sobre sus competidores en este sentido. A través de las prohibiciones absolutas se busca proteger a los consumidores y al mercado, regulando un registro de marcas de manera que no afecte a los intereses antes mencionados.

Sin embargo y según la fuente citada, existen excepciones a esta consideración y esta se basa justamente en aquellas que “son subsanables mediante distintividad sobrevenida, como consecuencia del uso en el mercado del signo que compone la marca por su titular”. (Oficina Española de Patentes y Marcas, 2017)

Por otro lado existen las prohibiciones relativas, y estas se conceptúan como aquellas cuyo “signo en sí es susceptible de protección pero derechos anteriores de terceros hacen que el signo no esté disponible.” (Oficina Española de Patentes y Marcas, 2017) Este tipo de prohibiciones, como podrá deducirse, consisten en derechos de propiedad intelectual o industrial sobre signos que ya se hallan registrados y por lo tanto son objeto de protección por parte de la entidad respetiva y por la ley. Son relativos, en definitiva, por cuanto si el titular de la marca, procede a autorizar uno de su signo, ello se constituye en un acto que permite el uso marcario.

La Código INGENIOS, en sus artículos, 360 y 361, establecen en un listado contenido en 19 y 9 numerales respetivamente de los casos y categorías de prohibición que se han mencionado.

Dentro de las prohibiciones establecidas por el Código, la única que hace relación al tema de interés para el caso investigado, es la establecida en el numeral 18, de las prohibiciones absolutas en primer lugar, la cual establece que los signos no pueden ser contrarios a la ley, moral, orden público o buenas costumbres. Aquí se establece que siempre estos signos deben ir de la mano con la normativa, por ello es importante reiterar que el registro de marcas notorias similares, como se ha observado en el análisis jurídico internacional realizado, no va en contra de los convenios o tratados internacionales. Es decir, no se estaría yendo en contra del numeral 18 del artículo 360, debido a que siempre la solicitud de registro de marcas notorias similares, se propone que sea en apego a la ley y que no se derive de acto de competencia desleal, ni de un intento de aprovechamiento del prestigio ajeno, tal como lo establecemos en los parámetros, mencionados a lo largo de esta disertación.

En relación a las prohibiciones relativas, es decir, aquellas que mencionan que no pueden registrarse marcas y/o signos por cuanto afectan intereses de terceros, los numerales 1 y 5 del art. 361 de la ley que se viene tratando, mencionan el caso de prohibición al registro de marcas similares, indicando que se aplicara cuando;

1. Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación;

5. Constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido, 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; (Codigo INGENIOS, 2016)

Dentro de las prohibiciones relativas, se determinan 2 numerales que tienen relación directa con el tema y propuesta que se investiga. Principalmente debido a que pueden afectar los derechos adquiridos por los titulares de las marcas, o los derechos de los consumidores. Se especifica claramente que no se pueden registrar marcas que sean idénticas o se asemejen a una marca ya registrada, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios que puedan inducir a los consumidores a confusión; es decir, que condiciona la prohibición de registro de marcas similares para los mismos productos y/o servicios que sean similares, siempre que esa similitud pueda llegar a causar confusión o riesgo de asociación en los consumidores. Mientras se pueda mantener la función identificadora de la marca, y no se genere riesgo de confusión, debería caber el registro de marcas similares, especialmente cuando la propuesta sostenida se basa en que si las marcas similares son de distinta especialidad, y por lo tanto serían productos y servicios distintos (Becker, 2016). Lamentablemente resulta algo complejo debido al proceso de registro de marcas en Ecuador, el cual veremos más adelante.

Se establece la misma prohibición relativa, respecto a los signos distintivos notoriamente conocidos; pero cabe recalcar, que la propuesta de registro de marcas notorias similares, no estaría afectando las disposiciones de este artículo. En vista que, dentro de los parámetros planteados anteriormente, está la necesidad de que los productos y/o servicios que ofrece la marca notoria símil, sean diferentes y por lo tanto sean de una distinta especialidad, y por lo tanto se aleje la posibilidad de causar un riesgo de confusión, principalmente porque se trata de una similitud entre dos marcas notorias, donde cada una goza de una notoriedad dentro de su público consumidor. (Becker, 2016) Adicionalmente cabe indicar, que los parámetros propuestos se apegan

al numeral 5 del artículo 361 del Código INGENIOS, ya que, se ha establecido la necesidad de que para el registro de marcas notorias similares, este no devengue de actos de la competencia desleal ni de mala fe, y que no provenga de un intento por aprovecharse del prestigio ajeno.

Esta actitud de mala fe por parte de un operador económico, en el caso de registro de marcas se manifestaría, cuando se tenga indicios de una intención de causar, facilitar, u originar unos actos de competencia desleal. (Art. 362 Código INGENIOS)

Como se mencionó en el análisis del artículo anterior, la creación de una marca similar, que provenga de actos de competencia desleal, o de mala fe, implicaría prohibición y/o negativa al registro de dicha marca. La finalidad de la aplicación del principio de especialidad en el registro de marcas notorias similares, busca una coexistencia marcaria pacífica, tanto jurídica como comercialmente. Por lo tanto, es indispensable no afectar derechos de los titulares de la marca similar anterior ni de los consumidores medios. Por ello, se ha incluido esta disposición dentro de los parámetros necesarios para aplicar el principio de especialidad en el registro marcario.

En el Código INGENIOS, se establecen diversos derechos y limitaciones que surgen para los titulares de una marca. Su análisis resulta fundamental para determinar la posibilidad de aplicar el principio de especialización en el registro marcario y para determinar que lo que se ha propuesto a lo largo del presente trabajo, no está contraviniendo disposiciones legales respetos a derechos y limitaciones de los derechos marcarios, sino que más bien estaría proponiendo una aplicación más efectiva de las normas para el registro de marcas similares.

En primer término el Derecho al uso exclusivo de una marca, mismo que ya analizamos doctrinariamente en el capítulo anterior, y se encuentra normado en el siguiente artículo 364, que indica que; “el derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por su registro ante la autoridad competente en materia de derechos intelectuales. La marca debe utilizarse tal cual fue registrada. Sólo se admitirán variaciones en elementos que no alteren el carácter distintivo del signo registrado.” (Codigo INGENIOS, 2016)

En consecuencia de lo mencionado, el acto jurídico de registro de la marca, otorga derechos positivos, es decir, el derecho al uso exclusivo de esta por parte de su

titular. De acuerdo con la normativa ecuatoriana, los derechos se adquieren a partir del registro; pero ello no implica que las marcas notorias y de alto renombre, vean minimizados sus derechos por una marca ordinaria similar registrada en el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual. Sino que por su nivel de difusión en el mercado, estas marcas no requieren obligatoriamente un registro para hacer valer sus derechos. Es por ello que podrían coexistir en el mercado dos o más marcas notorias similares, y es por esta razón que se sostiene, que se permita registrarlas en el IEPI, como una vía de formalizar su status dentro del país, otorgándole derechos a ambas marcas notorias.

Como se verá posteriormente, la ley actual contempla esta posibilidad, únicamente para marcas notorias dentro del CUP, ADPIC's y país que mantengan convenios con Ecuador, por lo que es necesario mencionar que nuestra propuesta, trasciende esta restricción, a las marcas notorias alrededor del mundo, y trata de concentrar su regulación para una mayor comprensión de la coexistencia de marcas notorias.

Registrar una marca lógicamente otorga derechos a su titular, como se ha mencionado ya, y esos son los efectos jurídicos de la realización de esa acción, de hecho el art. 367 del Código, menciona detalladamente los derechos que el registro concede para que un titular de una marca pueda impedir a terceros realizar ciertas acciones, y en relación a las marcas similares estas son tales como;

1. Que se coloquen marcas o cualquier signo distintivo idéntico al ya registrado sobre artículos, bienes o productos que se asemejen al ya inscrito.
2. Suprimir o cambiar las marcas en los productos o servicio que se oferten y que ya han sido registrados para ese efecto.
3. Que se realice la producción de embalajes, envolturas, envases, etiquetas, similares las de una marca ya registrada.
4. "Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiera causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión" (Codigo INGENIOS, 2016)
5. "Usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida

respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiera causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular.” (Codigo INGENIOS, 2016)

6. Usar signos o marcas notoriamente idénticos aunque ello fuere para fines no comerciales, cuando ello pueda causar una disgregación , una desviación de la distintividad y particularidad del valor comercial de la marca , o que ese uso no comercial sea una acción de uso y aprovechamiento del prestigio ajeno de la mismas. (Codigo INGENIOS, 2016)

Estos, entre otros son los derechos que obtienen los titulares para proteger su marca, respecto de actos de terceros. En primer lugar se establece que terceros no pueden utilizar la marca similar, respecto de productos y servicios para los cuales ya fue registrada una marca símil; de la misma manera puede impedir que se suprima o se modifique la marca registrada para identificar los productos y/o servicios para los cuales fue registrada la marca símil. Es decir, que el titular adquiere el derecho de impedir el uso de la marca, respecto a los mismos productos y/o servicios; adicionalmente se establece que cuando existan similitud de productos y/o servicios que pretendan identificar a la marcar, se debe presumir que existirá el riesgo de confusión. Lo cual no contraviene nuestra propuesta, ya que como punto fundamental esta la obligatoriedad de que las marcas notorias similares que pretendan registrarse, identifiquen productos y/o servicios distintos (diferente especialidad), sin que generen un riesgo de confusión entre los consumidores, lo que estaría acorde a las disposiciones legales del Código INGENIOS.

El mismo artículo menciona el tratamiento respecto a las marcas notorias, mencionando que se puede impedir que se utilice una marca similar, siempre y cuando esta pudiese causa un daño económico o comercial injusto, por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o por un aprovechamiento injusto del prestigio ajeno. Respecto al aprovechamiento del prestigio ajeno, cabe mencionar que en la propuesta se ha establecido un parámetro, precisamente para combatir el aprovechamiento del prestigio ajeno (segundo parámetro); por lo cual, si la creación de la marca notoria símil se deriva de un acto como el mencionado, no cabría la aplicación

del principio de especialidad para el registro marcario. De igual manera hay que reiterar que el tercer parámetro (no competencia desleal), menciona la condición de que la similitud marcaria no se origine de actos de competencia desleal ni mala fe, por lo que la propuesta estaría acorde a la ley y sus regulaciones.

La disposición sobre la dilución de la fuerza distintiva es perfectamente válida respecto a marcas ordinarias similares a una marca notoria, pero en la propuesta se plantea una similitud de dos marcas notorias, las cuales gozan de una fuerza distintiva que permiten reconocerlas en el sector del mercado aplicable y alejarlas del riesgo de confusión. Como mencionó anteriormente, el Dr. Fernández de Córdova a este respecto, “la única excepción aceptable sería el caso en el cual las marcas en colisión identifiquen productos de naturaleza completamente distinta por su género y procedencia empresaria, respecto de los cuales no exista posibilidad alguna de confusión ni de aprovechamiento del prestigio ajeno” (Fernández de Cordova, 1994, pág 153). Adicionalmente el Dr. Becker, concuerda con esta tesis, y menciona que “por tratarse de dos marcas notorias similares, donde cada una opera en un sector específico del mercado, difícilmente se puede generar riesgo de confusión; en primer lugar porque identifican productos y servicios de distintas clases y tienen una difusión entre sus consumidores medios, y por último estamos hablando de marcas a las cuales cabe la aplicación del principio de especialidad” (Becker, 2016, pág 3). Es decir, que tratándose de marcas notorias, que tienen una mayor difusión en el mercado específico, el riesgo de confusión se aleja, permitiendo la coexistencia marcaria jurídica y comercial. Así, se demostraría que la tesis sostenida a lo largo del presente trabajo, no viola ninguna disposición legal, sino que pretende regular un conflicto marcario, permitiendo el desarrollo de mercado y en base al principio de la libre circulación de productos, y también fundamentado en la aplicación del principio de especialidad en el caso de marcas similares.

Cabe mencionar que a este respecto que la ley en el contenido del art. 372 del Código INGENIOS, contempla una posibilidad de registro de marcas similares, la cual está sujeta a los registros marcarios de países de la Comunidad Andina, CUP y ADPIC's. Es decir, si una marca registrada en el Ecuador es similar a una marca registrada en el extranjero (Países Miembros Comunidad Andina), pueden ambas llegar a suscribir acuerdos para su comercialización en el Ecuador. Estos acuerdos deberán

cumplir con las disposiciones legales, y tomar en consideración estrategias que eviten el riesgo de confusión en los consumidores; adicionalmente se deben registrar dichos acuerdos ante la autoridad competente. Este caso únicamente regula cuando los productos y servicios son similares o idénticos a la marca registrada en el Ecuador.

Este hecho crea un precedente de la posibilidad de registros de marcas similares, el mismo que se podría utilizar como base para que las autoridades ecuatorianas permitan el registro de marcas notorias similares, ya sea que estas se encuentren o no registradas en cualquier países a nivel mundial, debido a que como se ha mencionado, la calidad de marcas notorias, otorga derechos sin necesidad del registro (Barzallo, 2015). Esa sería la principal diferencia con el actual artículo que se ha explicado, el 372 del Código INGENIOS, que las marcas notorias similares no siempre se encuentra registradas, como se establece en el artículo 461 del citado Código; que sus derechos se derivan de su nivel de notoriedad y que al ser marcas que identificarían productos y servicios distinto, la firma de acuerdos no sería necesaria, siempre y cuando se regían a los parámetros propuestos en esta disertación. Por supuesto que para que se vigile por el cumplimiento de las disposiciones legales por parte de los operadores económicos, tanto en sus intereses individuales, particulares sobre sus marcas, cuanto en el interés colectivo y del mercado la institucionalidad estatal debe desplegar su contingente para tal menester.

2.1.2.3. Reglamento del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad, e Innovación. (Código de INGENIOS), y la nueva institucionalidad sobre la Propiedad Intelectual.

El 7 de junio del año 2017, entró en vigencia el Reglamento del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad, e Innovación, cuyo contenido se halla 66 artículos divididos en 5 títulos, sobre los temas siguientes:

- Órganos y entidades del sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales
- De la investigación responsable
- Gestión de los conocimientos
- De la preasignación para la economía social de los conocimientos, la creatividad y la innovación

- Obsolescencia programada

El Reglamento es la ley adjetiva que permite la aplicación y operación del Código INGENIOS, a través de la creación de autoridades y procedimientos administrativos para ello.

Así una de las novedades por ejemplo, en este sentido, es la creación del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI), como organismo técnico gestor y encargado de todos los temas relacionados a la gestión de conocimientos y P.I., desde el campo normativo procedimental, institucional y administrativo.

Mencionan los expertos en la materia de P.I., que el contenido sobre los procesos legales que tiene como finalidad el proteger los derechos de la propiedad intelectual, son la parte más novedosa del nuevo código INGENIOS, y esto son:

a) la incorporación de las acciones negativas de observancia, es decir, las declaraciones de no infracciones de ciertas acciones; y

b) Las acciones de observancia positiva, que son el ejercicio de acciones contra terceros para hacer valer los derechos de propiedad intelectual. (Marín & González, 2016)

La introducción de la reconvención en procedimientos administrativos y judiciales constituye también otra de las novedades en las disposiciones de la nueva normativa.

Pero a decir de las autoridades de gobierno, por sobre todo, la innovación que se pretende implementar con el Código INGENIOS y su Reglamento es por sobre todo cambiar el modelo productivo del país a través de la democratización del conocimiento y este como herramienta de la innovación, invención y propulsor de la creación de ciencia y de tecnología. Esta finalidad y misión de los mencionados cuerpos legales, estaría fundamentada en la construcción y socialización que se realizó de estas normativas en base a la construcción y participación de distintos actores sociales, sea individualmente o colectivamente. Según datos del gobierno de turno, el Código INGENIOS nace de la participación de más de 16.300 usuarios del sistema que se creó para la alimentación de ideas de la norma. El sitio web creado para esa misma finalidad contó con más de 1.746.000 visitas a la plataforma WikiCOES+1. (Asamblea Nacional del Ecuador, 2016)

En definitiva, la adopción del Código y su Reglamento se compatibiliza con políticas públicas y planes de gobierno que tienen el objetivo de cambiar la economía primaria del Ecuador, basada en la producción de materia primas, y pasar a una economía social de los conocimientos, como recurso infinito, en donde el talento humano será el propulsor del cambio de la matriz productiva del Ecuador.

2.1.2.4. La observancia positiva y negativa

La observancia

Se entiende por observancia, al acatamiento de las disposiciones que manda una norma o autoridad, es decir, la subordinación de las personas, instituciones y demás entidades de toda índole a un mandamiento emanado de una autoridad superior, se está por sí misma o a través de una ley.

Osorio (2010, pág. 648), define a la observancia como la “fiel ejecución de lo mandado por superior, ordenado por autoridad o impuesto por la ley. Subordinación a jefes y mayores.”

Por su parte Weinstein Cayuela y Carrasco (2014, pág. 100) sostienen que observancia, es el “cumplimiento exacto y puntual de lo que se manda ejecutar, como una ley, un estatuto o una regla, o el hacer ejecutar puntualmente y que se observe con todo rigor lo que se manda, opone y ordena.”

Weinstein Y Carrasco igualmente sostienen que el concepto de la observancia en el ámbito jurídico incluso puede ser ampliado, como el hecho de ser concebido como el respeto efectivo a los derechos”, y ello aplicable a los derechos de autor, así según ellos en aplicación a este axioma, la observancia, abarcaría dos aspectos:

- a. Uno tecnológico, a través de mecanismos de auto tutela de los derechos, para evitar la utilización no consentida, simulando ello a la protección que una persona realizaría enrejando su predio.
- b. El jurídico, la observancia en este campo, se realizaría por medio de acciones, procedimientos y medidas expeditas, eficaces y que disuadan el cometimiento de una infracción o coarte el cometimiento de la misma a

través de la imposición de sanciones a los infractores. (Weinstein Cayuela & Carrasco, 2014, pág. 100)

La importancia de la observancia dentro de un sistema jurídico se fundamenta en la certeza que ello aporta al cumplimiento de un mandato, de una ley, y a cuya inobservancia le compele una sanción.

Según la OMPI, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la observancia y los medios legales de obligar el cumplimiento de un mandato de una autoridad o ley, y ello aplicado al campo de la P.I., basan su importancia por cuanto “la credibilidad del sistema de Propiedad Intelectual depende de la capacidad de ofrecer a los ciudadanos y a las empresas los mecanismos de protección de sus derechos de PI, más necesario y eficaces.” (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 2016, pág. 33)

En definitiva, la observancia, relativa al campo de su aplicación en la propiedad intelectual, se concibe como el sistema jurídico, el conjunto de mandatos legales, y de autoridades, que deberán cumplirse por parte de terceros, en protección de los derechos de los titulares de marcas y demás productores/creadores de bienes y servicios protegidos por esta rama del derecho.

En legislación ecuatoriana, en el Código INGENIOS justamente, en su artículo 539, se emite una idea que puede considerarse como el concepto de observancia en materia de P.I. dentro de la legislación nacional, así la norma manifiesta que; “[...] Se establecen medidas judiciales y administrativas para asegurar la protección de los derechos intelectuales, así como para garantizar el comercio, la competencia y el legítimo uso de productos o materiales protegidos por derechos de propiedad intelectual.” (Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad, e Innovación, 2016)

Bajo esta prerrogativa la observancia se puede colegir que en la legislación nacional, es el sistema administrativo y judicial que compele al acatamiento de sus mandatos para la protección de los derechos que asisten al titular de aquellos en propiedad intelectual.

Por otro lado igualmente normativo, pero adjetivamente, en el Reglamento del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad, e Innovación. (Código de INGENIOS), en el artículo 60 se presenta ya una extensa definición de Observancia misma que se expresa en los términos siguientes:

Con la finalidad de equilibrar los derechos de los titulares de activos de propiedad intelectual frente al acceso al conocimiento y a la innovación, los procedimientos de observancia positiva se constituyen en mecanismos de represión y sanción ante la presunta violación de derechos. Por otra parte, con la finalidad de evitar el abuso de prerrogativas exclusivas y excluyentes, los procedimientos de observancia negativa permitirán la utilización de creaciones intelectuales de terceros sin que se vulneren derechos subjetivos, favoreciendo el acceso al conocimiento, la libre competencia y la innovación social.

[...].” (Reglamento Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos Creatividad e Innovación, 2017)

Como puede deducirse del texto citado, la observancia guarda una compatibilidad con lo que expresa en la norma sustantiva de la materia, y más bien amplía el concepto encaminándose a la aplicación de sanciones en los casos de incumplimiento de las normas que protegen los derechos de los titulares de PI.

El resto del texto del artículo en mención se refleja una clasificación de la observancia en positiva y negativa, particular que es analizada a continuación.

También puede mencionarse que la bifurcación de la observancia contemplada en la ley y el reglamento tiene como objetivo indicar de manera clara que puede realizarse acciones de la utilización de ciertos aspectos que conciernen a la propiedad intelectual sin que ello constituya una vulneración a la normativa, pero así mismo contempla sanciones para cuando ello suceda, es decir, se busca ampliar la utilización de ciertos campos del conocimiento (ciencia, tecnología, y conocimientos ancestrales) especialmente para la diversificación, amplitud y democratización de los conocimientos.

Lógicamente que en el campo de los signos marcarios esto podría constituirse en una excepción a la mencionado, puesto que la utilización de marcas por parte de terceros, sin que exista algún permiso o concesión de derechos, constituye una vulneración a derechos de los titulares y ello acrecería otro tipo de consecuencias jurídicas como la competencia desleal, aprovechamiento del prestigio ajeno, dilución de la marca etc., aspectos que ya han sido mencionados y analizados respectivamente en su relación con las marcas.

La observancia positiva

Sostiene Cuadros Añasco (2017) que la observancia positiva consiste en el ejercicio de buscar la sanción por parte del administrador de justicia (juez) ante la infracción y vulneración de los derechos de propiedad intelectual cometidos por un tercero en desmedro del titular y poseedor de PI.

En la mayoría de casos de este tipo el individuo vulnerado en sus derechos persigue una reparación pecuniaria (indemnización) por daños y perjuicios.

En el Código INGENIOS, la observancia positiva se halla instituida en el art. 540, que ella expresa:

La violación a los derechos intelectuales establecidos en este Código, dará lugar al ejercicio de acciones judiciales y administrativas.

En circunstancias excepcionales, sin perjuicio de la sustanciación o el resultado de la acción principal, en aplicación del principio de proporcionalidad y a pedido de parte se podrá ordenar el levantamiento o la suspensión de medidas cautelares. (Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos , Creatividad, e Innovación, 2016)

Es evidente que la norma hace referencia a la posibilidad, mejor dicho a la facultad que tiene un titular de derechos de PI de instaurar un proceso jurídico y/o administrativo, para que se establezca una sanción al infractor de estos, o se tomen los correctivos necesarios para la protección de los derechos intelectuales.

Por su parte, el reglamento del Código INGENIOS se refiere a la observancia positiva en el artículo 60, manifestándose en u sentido muy parecido al ya citado de la ley sustantiva:

Los procedimientos de observancia positiva determinarán la existencia de una infracción a los derechos intelectuales o conocimientos tradicionales, debiendo su tramitación ser expedita, salvaguardando los principios constitucionales del debido proceso. (Art.60 del reglamento)

Las acciones judiciales en esta materia, se deben sustanciar mediante el procedimiento sumario y ante un juez de lo civil, según lo menciona la ley, además de ser interpuestas por el titular o su representante legal que creyere conculcados su derechos de PI de alguna manera pro parte de un tercero.

La observancia negativa

En la actualidad existe una tendencia mundial, global, a la democratización del conocimiento, a la transferencia de la tecnología, hasta cierto punto desde luego, con la finalidad encontrar y establecer un equilibrio entre los intereses privados y los de la sociedad, de la gente, de lo público, puesto que siempre, a lo largo de la historia, las legislaciones, han reflejado el afán protector y egoísmo de los propietarios de conocimientos y tecnología en el desarrollo de productos y servicios innovadores, pues ha primado sobre todo el fin de lucro antes que cualquier otro. (Cuadros Añazco, 2017)

De esta manera es que la observancia negativa puede ser conceptualizada como la facultad que tendrían las autoridades estatales, tanto administrativas, como judiciales, para que por su cuenta o por petición de parte, estas puedan revisar y sancionar de ser el caso (observancia positiva), el actuación abusiva de los derechos de P.I., así como se buscaría también garantizar desde la legislación que se ejerza sin miramiento ni restricciones los límites y excepciones sobre los derechos de P.I. (Cuadros Añazco, 2017)

Entonces la introducción de la observancia negativa en el campo de la PI en la legislación nacional, sostienen algunos autores, es una novedad beneficiosa que incorpora el Código INGENIOS, pues esta se concretaría cuando una persona solicite al administrador de justicia competente declare la licitud de sus acciones pasadas, presentes o futuras, en todas las modalidades de PI, a excepción de los signos distintivos, es decir, de las marcas. (Marín & González, 2016)

Ello seguramente porque una marca encierra un cúmulo de derechos que se adquieren desde el momento en que se la crea y difunde, lo que genera todo un conjunto de beneficios para su titular como se ha explicado ya, de ahí que sea la excepción a esta regla de observancia en el caso de la legislación nacional.

En el Código INGENIOS, el artículo 541, define a la observancia negativa mencionado que;

El juez competente y la autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales, a petición de parte, ejercerá funciones de inspección, monitoreo y sanción para evitar y reprimir el ejercicio abusivo de los derechos de propiedad intelectual, así como garantizar la licitud de actos respecto a los

derechos de propiedad intelectual de terceros y el ejercicio efectivo y pleno de las limitaciones y excepciones de estos derechos.

Sin perjuicio de lo descrito en el párrafo anterior, el juez competente y la autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales podrá de oficio o a petición de parte y en ejercicio de la observancia negativa garantizar la protección efectiva de los derechos fundamentales y la difusión del conocimiento. En circunstancias excepcionales, sin perjuicio de la sustanciación o el resultado de la acción principal, en aplicación del principio de proporcionalidad y a pedido de parte se podrá ordenar el levantamiento o la suspensión de medidas cautelares. (Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos , Creatividad, e Innovación, 2016)

Se colige de la norma que la acción negativa en este aspecto, se diferencia del rol exclusivamente sancionador de la observancia positiva, pues la norma citada menciona la capacidad y competencia del juez para inspeccionar, monitorear, sancionar, y reprimir el ejercicio abusivo del a PI. , sobre en las primeras acciones que la ley confiere, se buscaría prevenir los posibles abusos del ejercicio de la P.I., por parte de los titulares de los mismos, además de los terceros posibles.

Por su parte en el reglamento del Código de la materia que se viene tratando, en el art. 60, respecto de la observancia negativa, se manifiesta:

Los procedimientos de observancia negativa serán el medio procesal mediante el cual un particular, con el fin de evitar el cometimiento de una infracción a los derechos de propiedad intelectual de un tercero, acude ante la autoridad administrativa o judicial para que, mediante un acto administrativo o sentencia, se pronuncie sobre la legalidad de su actuación por la utilización de activos intangibles. De la misma manera, las autoridades competentes mediante la inspección, monitoreo y sanción, pueden reprimir y sancionar el ejercicio abusivo de los derechos de propiedad intelectual en el ámbito de su competencia. (Reglamento Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos Creatividad e Innovación, 2017)

Las acciones por observancia negativa, se deben instaurar mediante proceso sumario.

En este caso, de observancia negativa, si se deben considerar a los signos distintivos, nombres comerciales, rótulos, denominaciones de origen, (Cuadros Añazco, 2017), puesto que son los titulares de este tipo de derechos quienes si podrían realizar un ejercicio abusivo, desmesurado de su reclamación de sus derechos, exigiendo una

protección excesiva lo que evitaría justamente una democratización de la P.I., con la excepción que ya se señalado desde luego.

Se presenta a continuación un cuadro resumen del contenido de la ley y reglamento del Código INGENIOS referente a la observancia y la clasificación de esta en positiva y negativa.

Cuadro 6 La observancia jurídica según el Código INGENIOS

OBSERVANCIA:	
Mandato de cumplir con que establece la ley o una autoridad. Mecanismo para equilibrar los derechos de los titulares de Propiedad Intelectual y el acceso a al conocimiento. (Código INGENIOS)	
Observancia Positiva	Observancia Negativa
Elementos de sanción y represión ante la vulneración de derechos de Propiedad Intelectual. Se busca determinar la posible existencia de una infracción de los derechos de P.I. o de conocimientos ancestrales si fuere el caso, propiciando una sustanciación expedita para ello, pero salvaguardando siempre los principios constitucionales del debido proceso.	Mecanismos para evitar el abuso de prerrogativas exclusivas y excluyentes derivadas de los derechos de PI. Constituye un medio procesal o administrativo por el cual un particular, para evitar cometer o verse involucrado en el cometimiento de una infracción de los derechos de PI de un tercero, acude ante la autoridad para que esta se pronuncie respecto de la legalidad de su accionar en el ámbito de la PI.

Elaboración: Karla Torres

2.1.3. Actual Institucionalidad Estatal sobre la Propiedad Intelectual, marcas y su relación en el mercado.

La vigencia del Código INGENIOS ha traído consigo también el cambio institucional del Estado y sus competencias respecto de estas áreas de su competencia.

El Código menciona la creación del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología , Innovación y Saberes Ancestrales (art.5) , como la institucionalidad máxima de la materia , encargada de la coordinación de las normativas, de las políticas, procesos e

instrumentos de esta rama, con la finalidad de “generar conocimientos , la creatividad y la innovación, para generar ciencia , tecnología, innovación , así como para rescatar y potenciar los conocimientos tradicionales como elementos para generar valor y riqueza de la sociedad.” (Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos , Creatividad, e Innovación, 2016). Este sistema forma parte de la función ejecutiva del Estado, y es esta misma función la encargada de coordinar las acciones y políticas públicas de los sistemas estatales relacionados con esta área y de la economía social de los conocimientos para una mejor operación de todos los aspectos que atañen.

Por otro parte, la entidad rectora, como institución, del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales, es la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT), misma que es parte de la función ejecutiva del Estado también, según lo menciona el art. 7 del Código INGENIOS.

El capítulo II de la ley que se viene tratando, menciona la creación de la autoridad encargada de los derechos intelectuales, a la misma que dota de autonomía jurídica, administrativa y financiera para su operación.

En el artículo 11 se menciona las atribuciones de la mencionada autoridad, cuyo rol es lógicamente, el de defender y proteger los derechos intelectuales de los titulares de los mismos. Es así que en el numeral 2do. de este artículo se menciona la competencia de sustanciar y resolver procedimientos administrativos de observancia, positiva y negativa, entre otros aspectos, los relativos al registro de marcas.

Por su parte el Reglamento del Código establece la creación del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, SENADI, (art. 2) que sería la entidad técnica destinada a sustituir al actual Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, IEPI, y la cual asumiría todas las competencias que al presente posee esta entidad por fenecer.

Por su puesto como se ha recordar, que la SENADI, al ser parte del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales, forma parte de la Función Ejecutiva del Estado, y se supone que ha de poseer la misma autonomía que se le ha otorgado hasta hoy al IEPI, es decir, normativa y financiera. La SENADI, según el art. 2 está compuesto por los siguientes organismos institucionales:

1. Dirección General;
2. Dirección Técnica de Propiedad Industrial;
3. Dirección Técnica de Derecho de Autor y Derechos Conexos;
4. Dirección Técnica de Obtenciones Vegetales, y ;
5. Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales.

En definitiva, las acciones administrativas tanto de aprobación, registro y conocimiento de procesos de signos distintivos, de marcas, será asumido por la SENADI, a través de la Dirección respectiva.

Pese a que la ley determina la creación de la SENADI, hasta el momento aún sigue en operación y ejecutividad el IEPI, por lo cual se menciona a continuación su capacidad jurídica administrativa en el capo de los derechos marcarios, pues se supone que la nueva entidad de la SENADI abracará y asumirá todas estas funciones en lo posterior.

2.1.3.1. El Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual.

El IEPI, Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual, pese a que en que el Código INGENIOS, en la disposición general tercera se menciona que dicha institución creada por la Ley de Propiedad Intelectual de 2006, continuará existiendo y ejerciendo sus funciones mientras se establezca una nueva autoridad estatal en la materia. (Codigo INGENIOS, 2016), es la entidad competente en materia administrativa jurídica de los asientos referentes a la propiedad intelectual. Por lo tanto es lógico decir que el IEPI es una entidad transitoriamente encargada del tema mientras se designa la nueva institución para ese efecto, hasta ello es conveniente entonces hacer referencia a esta entidad para conocerla, señalar sus antecedentes y su competencia en materia de propiedad intelectual y de marcas en el caso que interesa sobretodo.

En Ecuador, el instituto encargado de velar por la propiedad intelectual es el IEPI y, al estar localizado en una nación definida como pluricultural, es colocado como un ente que promueve el “sumak kaway” o buen vivir a través de la democratización del

conocimiento y de la puesta al servicio de la sociedad de los avances tecnológicos y científicos de la humanidad”. (Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, 2017)

La institución mencionada es el organismo administrativo del Estado para proteger, propiciar, promover, fomentar, prevenir, y defender a nombre del Estado los derechos que asisten a los titulares de los distintos tipos de creaciones que puedan surgir del intelecto y creatividad humana. Lógicamente ha de entenderse que si el IEPI, es un órgano administrativo sobre la propiedad intelectual, queda a salvo el campo judicial sobre esa material de la que se encarga la respectiva función estatal de administración de justicia.

Hay que mencionar además que el IEPI en nombre del Estado Ecuatoriano se involucra directamente en tratados internacionales, al instante de fomentar su objetivo, puesto que la defensa de la propiedad intelectual es un tema acaecido en todo el mundo. Estos ideales mencionados con anterioridad se reflejan en la misión y visión del IEPI.

La creación del IEPI, como entidad rectora de la Propiedad Intelectual en el Ecuador, es el resultado de una historia que encuentra su propio origen en el suscitar de la Organización de Naciones Unidas, pues la fundación de esta propició la creación de un organismo especializado en la defensa de la propiedad intelectual llamada Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) que, paulatinamente, influenció a diversas naciones del mundo para la creación de sus propios institutos reguladores. La República del Ecuador acuerda con la OMPI estimular el intelecto, salvaguardando a la vez el interés público. Ulteriormente, con un modelo por el cual abastecerse, el Ecuador optó por proteger la propiedad intelectual mediante sus propios ministerios, es decir, la creación intelectual fue respaldada según el campo en donde se haya desempeñado. Por ejemplo e inicialmente, el Derecho de Autor estuvo regulado por el Ministerio de Educación; así como el Ministerio de Industrias gravitaba sobre la propiedad industrial.

Con el advenimiento de 1998 se decide agrupar a las diversas representaciones de propiedad intelectual en una sola, tratándose, ciertamente, de una nueva Ley de Propiedad Intelectual publicada en el Registro Oficial No. 320, indicando que el IEPI «...ejercerá las atribuciones y competencias establecidas por la Ley de Propiedad Intelectual... será considerado como la oficina nacional competente para los efectos

previstos en las decisiones de la Comisión de la Comunidad Andina.» (Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, 2017).

No obstante, el IEPI verdaderamente comenzó a operar en 1999, siendo desde aquel entonces un ente modificado a lo largo de los regímenes que en la actualidad hace tenor en la propiedad intelectual de pequeñas y medianas empresas (PYMES); en dotar de profesionalismo la creatividad del ecuatoriano; en promover los proyectos de la ciudadanía y empresas a través de la relación con organizaciones gubernamentales nacionales e internacionales; en aunar la atribución de creaciones personales intelectuales y los derechos del público general; y sobre todo, en proteger los derechos de la propiedad intelectual.

En la derogada Ley de la Propiedad Intelectual, en el artículo 346 se mencionaba la competencia del accionar del IEPI y los fines del mismo, y ellos eran:

- a) Propiciar la defensa de los derechos de propiedad intelectual que se encuentra reconocidos en la legislación nacional y los tratados internacionales sobre la materia.
- b) Fomentar la producción intelectual en los distintos campos de la creatividad e ingenio humano.
- c) “Prevenir actos y hechos que puedan atentar contra la propiedad intelectual y la libre competencia [...]”, así también velar por el cumplimiento de la ley y principios establecidos en las normativas sobre el tema. (Ley de Propiedad Intelectual, 2006, pág. 41)

Como se mencionó, y se ha de insistir en ello, el Código INGENIOS, establece la creación de una nueva autoridad e institucionalidad para la regulación administrativa de la propiedad intelectual, sin embargo ello ocurrirá cuando se cree el órgano que sustituya al actual IEPI, acción que aún no ha ocurrido. Así entendido, se menciona que dentro de las atribuciones que el Código INGENIOS, en el artículo 11, menciona arrogar a la entidad se encuentran:

1. Proteger y defender los derechos intelectuales, reconocidos en este Código INGENIOS, así como en los tratados internacionales de la materia que son de obligatorio cumplimiento; deberá la institución también organizar y administrar la información sobre los registros de todo tipo de propiedad intelectual que se realizasen

en al país, y ello en concordancia y articulación con el sistema nacional de información de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales del Ecuador;

“2. Sustanciar los procedimientos y resolver sobre el otorgamiento o negativa de los registros de derechos de propiedad industrial de patentes de invención; modelos de utilidad; diseños industriales; **marcas**; lemas comerciales; nombres comerciales, apariencias distintivas;[...].” (Codigo INGENIOS, 2016)

4. Sustanciar y resolver sobre las oposiciones que se pudieren acontecer en el registro de derechos de propiedad intelectual.
5. Tramitar y resolver los procesos administrativos que sobre propiedad intelectual y sobre las materias que el Código INGENIOS trate.
6. Tramitar y conocer administrativamente sobre todos los proceso de observancia de los derechos de propiedad intelectual. (Codigo INGENIOS, 2016)

En general las atribuciones que el código establece a la entidad rectora de la materia de la propiedad intelectual son 11, pero que para el caso de registro de marcas y de su proceso de admisión, así como la de oposición se mencionaron solo los pertinentes.

Puede evidenciarse del contenido de las leyes antes mencionadas que en definitiva, las atribuciones administrativas delegadas a la entidad y autoridad estatal, son prácticamente las mismas, cambiando un poco solo en la visión con que se plantea la protección de los derechos de la propiedad intelectual. La principal diferencia podría decirse se encuadra en ello justamente, mientras que al ley de la Propiedad Intelectual aborda el tema desde una óptica marcadamente proteccionista de los derechos de los titulares de marcas y Propiedad Intelectual por lo tanto su concepción es sancionadora cuando se contraviene a las disposiciones de la ley; en el código INGENIOS, se trata y conceptúa el tema desde una mirada más bien destinada a la promoción de la creación intelectual y de protección a las creaciones y saberes ancestrales, que hasta ese entonces no había sido mayormente manejada.

El Código INGENIOS promueve la amplitud de distintos temas que acoge en su contenido, como propiedad intelectual, economía social de los conocimientos, derechos

de autor, conocimientos ancestrales, innovación, creación, trasmisión, gestión de conocimientos, otorga una mayor cantidad de atribuciones a la entidad rectora de este campo.

El IEPI, posee una estructura administrativa y su ámbito de acción es a nivel nacional, y tiene una sección encarada justamente del registro de marcas, signos distintivos. Se evidencia pero por otro lado que esta estructura será insuficiente dada la amplitud de ámbitos que el nuevo código INGENIOS aborda y las competencias que atribuye a la institución rectora. Se presenta a continuación, el organigrama del IEPI, que aún es la entidad encargada de la regulación de la propiedad intelectual, y de la aplicación de la ley respectiva en este ámbito.

Cuadro 7 Organigrama del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual



Fuente: <https://www.propiedadintelectual.gob.ec/la-institucion/>

La institucionalidad estatal y la ley se hallan relacionadas entre sí para dotar de operatividad a la norma y para materializar a la ley. Uno de los actos importantes que se realiza y que da vida jurídica a una marca en este caso, es el registro de la misma. Acto que es realizado en la institución destinada a ese efecto, y que es el cual procede a

inscribir una marca como perteneciente a una persona, lo que conlleva una serie de efectos jurídicos.

El acto de registrar, como señala Ossorio, es la anotación que se realiza en un archivo o documento de propiedad del Estado, para llevar un control y enumeración de las acciones que realizan los distintos sujetos de derecho. (2010, pág. 826) El registro es entonces un acto jurídico establecido en la ley para lograr un control, regulación, protección y atribución de deberes y derechos de la acción que se realiza o del sujeto que objeto del registro.

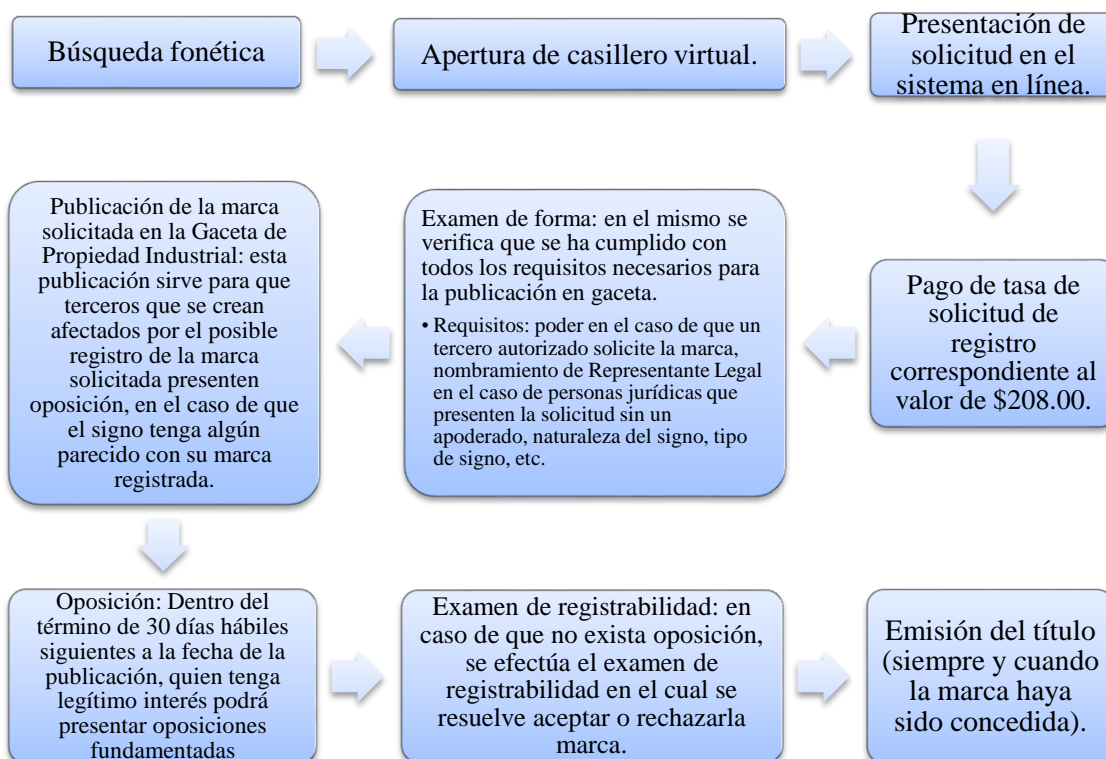
Con esta finalidad es que una marca, un signo distintivo para gozar de los beneficios y protección que le otorga la ley debe ser registrada en la entidad estatal y proceder así a su nacimiento jurídico.

El artículo 348 del Código INGENIOS señala el procedimiento de registro de una marca, indicando que ello se efectuará ante la autoridad competente para ello, es decir el IEPI, acto que se realizará cumpliendo los requisitos y formalismo que se ha señalado para esa finalidad. Así mismo es esta autoridad la que conocerá la sustanciación de proceso de oposición al registro de una marca, o los incidentes administrativos que se pudieren acontecer en este proceso. (Codigo INGENIOS, 2016)

Como se indicó, con la creación de este código INGENIOS, se ha derogado la anterior Ley de la Propiedad Intelectual, y por lo tanto también el reglamento a dicha Ley. Pero permanece la disposición que en temas de propiedad intelectual, la autoridad competente es la especialista en dicha materia; y eso implica que el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual permanecerá siendo la autoridad competente, y todo lo referente a la Propiedad Intelectual. Por lo tanto para analizar el procedimiento de registro de una marca, corresponde referirse al procedimiento establecido por el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad intelectual, dado que ello es el acto jurídico que da inicio a la exigencia legal de una marca con las implicaciones que ello implica.

El procedimiento de registro de una marca, según el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, se muestra de manera didáctica en el cuadro siguiente:

Cuadro 8 Procedimiento de registro de una marca en la legislación ecuatoriana



Fuente: Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual

Elaboración: Karla Torres

Para realizar la inscripción de una marca se procede por parte de la autoridad , previamente a una búsqueda fonética que “sirve para verificar si existe en el Ecuador marcas idénticas o similares a la que pretendemos registrar, o que ya se encuentren registradas con anterioridad” (Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, 2014), de aquí se desprende el hecho que cuando el resultado de la búsqueda fonética demuestra que existe una marca previamente inscrita, similar a la que se pretende registrar, se genera el conflicto marcario, principalmente porque no existe una normativa que determine con exactitud cómo se puede registrar una marca similar, sin entrar en una acción de oposición, sino que por el contrario solo establece prohibiciones dejando muy amplio el sentido interpretativo de la norma, para la resolución de este tipo de conflictos; que bien podría ser subsanado si se consideraría el principio de

especialidad de la marca a registrarse, y si ello no vulnera algún derechos de la ya existente en el caso de similitud.

Adicionalmente, la normativa respecto al registro de marcas notorias, genera gran confusión cuando se trata de un registro de dos marcas notorias similares, ya que las disposiciones legales no establecen dicha posibilidad, salvo unas muy específicas que pueden ser mejoradas para mayor efectividad, razón por la cual se ha propuesto aplicar el principio de especialidad en el registro de marcas notorias similares, basándose en parámetros cuidadosamente establecidos, que respeten los derechos de los titulares, consumidores y el desarrollo del mercado, los cuales deberían ser incluidos dentro de las disposiciones legales.

El tiempo de duración del registro de una marca en la legislación ecuatoriana es de 10 años, según lo menciona el art. 350 del Código INGENIOS, periodo que puede ser renovado por periodos sucesivos de igual prolongación temporal. (Codigo INGENIOS, 2016)

Finalmente hay que señalar que el IEPI, mientras exista y no sea sustituida por otra entidad que se menciona en la nueva ley, es una institución estatal encarada del ámbito de la regulación y organización de la propiedad intelectual en todas sus manifestaciones, así como es también la encargada del conocimiento de reclamos, y conflictos que se pudieren acontecer entre marcas. Hay que mencionar pero, que la institución salvaguarda, protege el derecho de las marcas pero desde la perspectiva del interés de los propietarios de las mismas, no desde la óptica de protección del consumidor o del mercado, para esa finalidad se encuetar la Superintendencia de Control del Poder de Mercado.

2.1.3.2. La Superintendencia de Control del Poder de Mercado (SCPM).

Como es lógico, y se ha mencionado reiteradamente, la creación y adopción de marcas tiene la finalidad de identificar productos y/o servicios para que el consumidor los identifique en el mercado y adquiera aquellas que justamente destacan por ello, entonces lógicamente que una marca, tiene un ámbito de aplicación comercial eminentemente.

Los operadores económicos, propietarios y creadores de marcas, si bien adquieren su protección de derechos en base a la ley y demás formalidades que se establece para ello en la entidad ya antes tratada; el ámbito de aplicación del ejercicio de una marca es sin duda el mercado, y es ahí en donde acontecen también varias acciones que pueden perjudicar no solo a los empresarios, como titulares de los derechos de las marcas, sino a los consumidores, y al mercado mismo.

Explicado ello, esta entidad estatal, la SCPM, fue creada en el año 2012, como consecuencia de la aprobación y entrada en vigencia de la Ley de Regulación y Control del Poder del Mercado que fuere aprobada por la Asamblea Nacional en el año 2011.

En el Ecuador, esta es la entidad la encargado de equilibrar el funcionamiento de los diversos mercados “previniendo el abuso de poder de mercado de los operadores económicos nacionales y extranjeros y todas aquellas prácticas contrarias a la competencia que vayan en perjuicio de los consumidores.” (Superintendencia de Control del Poder de Mercado, 2017). Se trata de una misión encargada de evitar el detrimento ilícito de los diferentes mercados que, sin una adecuada regulación, desconocerían la ética en el cauce, lo que afectaría directamente al público, su principal fuente para alcanzar una boyante actividad comercial y económica desde luego.

No obstante, necesario es indicar de manera específica el ámbito en donde la Superintendencia de Control del Poder de Mercado ejerce su accionar, puesto que el mercado es una integración de varios entes jurídicos. Se encuentran bajo control de esta superintendencia personas naturales, jurídicas, públicas, privadas y extranjeras; tengan fines lucrativos o no. Es capaz además, de extender su potestad hacia gremios que realicen actividades económicas fuera del Ecuador y que repercutan en el interés patriótico. Así pues, la SCMP ejerce el poder de “Organismo técnico de control, con capacidad sancionatoria y autonomía, actúa de oficio, a solicitud de otro órgano de la Administración Pública o a petición de parte, para regular y prevenir cualquier perjuicio en el mercado y los consumidores. (Superintendencia de Control del Poder de Mercado, 2017).

Los principales objetivos de la SCMP son, de hacer del «Buen Vivir» un tema que se relacione con la ética en el promover y mostrar transparencia en su interacción con los mercados; mermar el abuso que hipotéticamente se puede producir en ciertos mercados; incentivar y reguardar los recursos humanos en el mercado; hacer un correcto

uso de la Ley orgánica de regulación y control del poder de mercado. (Superintendencia de Control del Poder de Mercado, 2017) . Mediante el cumplimiento de estos objetivos se buscaría y permitiría el desarrollo de su gestión; y percatarse del perjuicio que causan las concentraciones económicas.

Para consumir sus objetivos, la Superintendencia de Control del Poder de Mercado dispone de métodos que afianzan su postura frente a los mercados. Por ejemplo, está en capacidad de solicitar información para a posteriori realizar un análisis que permite concluir una determinada coyuntura. Además de siempre que sea inminente, convocar a personas naturales y jurídicas, o bien realizar inspecciones para determinar y erradicar prácticas prohibidas.

Las facultades de esta entidad se hallan explícitamente mencionadas en el artículo 37 de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, que en su parte principal la indica como el hecho de “asegurar la transparencia y eficiencia en los mercados y fomentar la competencia; la prevención, investigación, conocimiento, corrección, sanción y eliminación del abuso de poder de mercado, de los acuerdos y prácticas restrictivas, de las conductas desleales contrarias al régimen previsto en esta Ley.” (Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, 2011)

Mientras que en el artículo 38 de la misma ley se mencionan las atribuciones de la SCPM, que se relacionan al ámbito ya mencionado, es decir el mercado; y por lo tanto las atribuciones contenidas en este artículo se relacionan a la protección del mercado de prácticas que lo perjudiquen por parte de operados económicos, como la concentración del poder en pocos de ellos, subsanar las consultas y dudas de los operadores económicos y los consumidores, a realizar una vigilancia, investigación y seguimiento en procura de la salud del mercado y beneficio de los consumidores.

En un ámbito muy afín con el tema de la disertación y que se relaciona con los parámetros que se han enunciado para la permisibilidad de la existencia y registro de marcas similares es el de la competencia desleal, denominadas en la Ley Orgánica de Regulación del Poder del Mercado como “prácticas desleales”.

El artículo 25 las define como “acto o práctica contrarios a los usos o costumbres honestos en el desarrollo de actividades económicas, incluyendo aquellas

conductas realizadas en o a través de la actividad publicitaria. La expresión actividades económicas se entenderá en sentido amplio, que abarque actividades de comercio, profesionales, de servicio y otras.” (2011, pág. 13)

Se complementa la definición que presenta la ley, con la enumeración de las prácticas desleales, que en el caso que se mas se relaciona con las marcas similares y el conflicto que ello podría causar, el artículo 27 menciona, que estas se consideran:

- 1.- Actos de confusión.-
- 2.- Actos de engaño.-
- 3.- Actos de Imitación.-
- 6.- Explotación de la reputación ajena.- (Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, 2011)

Es evidente que la ley hace clara mención a los parámetros que se han mencionado como posibles para prohibir o permitir la coexistencia de marcas similares en un mismo mercado. Pero hay que aclarar también que esta protección que otorga la ley y que debe procurar la institución estatal en mención, es sobre la base de la protección del mercado, del consumidor, antes que la del operador económico y sus derechos e intereses, pues como se advirtió para aquello existe otra entidad e instancia administrativa estatal, como lo es el IEPI.

La ley otorga las facultades regulatorias, sancionatorias y restrictivas a la Superintendencia de Control del Poder de Mercado, pero en el ámbito administrativo específicamente, los artículos 70, 71 y 72 así lo mencionan, y dejan a salvo la posibilidad de la instauración de un proceso judicial civil o penal según sea el caso y las circunstancias de caso.

En conclusión, lo que se evidencia luego de haber nombrado a la institucionalidad estatal relativa a los derechos marcarios en sus distintos ámbitos de acción, es que se puede apreciar que existen dos organismos encargados de un aspecto que debería ser tratado en conjunto, si bien es cierto que el interés particular puede diferir del interés colectivo, del mercado, de los consumidores en este caso, estas circunstancias, hechos, acciones de las marcas y de los operadores económicos así como de los consumidores y del mercado se hallan muy relacionados entre sí, de ahí que, tanto el IEPI, mientras exista, y la SCPM, deben realizar labores conjuntas para poder

proteger los derechos de cada parte involucrada, situación que actualmente no sucede. Y, para el caso de interés, mantener una comunicación para determinar si es permisible el registro y la coexistencia de marcas similares, desde luego cuando no vulnera derechos, principios y normas que defienden y protegen cada ley e institución respectiva en su ámbito y competencias a ellas otorgadas.

3. ANÁLISIS DE CAMPO DE LOS CONFLICTOS RELACIONADOS CON EL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD EN EL DERECHO MARCARIO

3.1. Análisis de caso

Con el fin de determinar las posibilidades del registro de dos marcas notorias similares, es importante realizar un análisis casuístico; en los cuales se podrá observar en qué circunstancias cabría un registro de marcas notorias similares y en cuáles no.

Por otro lado es importante observar los resultados de las encuestas, a través de las cuales se pretende demostrar que, debido a la notoriedad de una marca en un mercado específico, no se estaría afectando a los titulares de esta ni a los consumidores, induciendo a un riesgo de confusión entre estos; en vista que ambas marcas gozarían de notoriedad (Becker, 2016), y del principio de especialidad en la oferta de bienes y servicios distintos que cada operador económico propondría a los consumidores, justamente por ello diferenciando la marca de cada uno.

También es importante realizar un análisis de los casos en los que evidentemente, por no cumplirse los parámetros que se han establecido y propuesto con anterioridad, (no producir confusión, no competencia desleal, y no aprovechamiento del prestigio ajeno) resultaría imposible llegar a registrar ambas marcas notorias, debido específicamente a que sus productos y servicios son idénticos.

Posteriormente se realizará unas observaciones de los parámetros establecidos anteriormente, con el fin de explicar, las razones por las cuales, con el cumplimiento de éstos no se estaría violentando ningún derecho al titular o a terceros. También se explicará en qué consiste y como operaría cada parámetro y como este, no afecta derechos de las marcas, si se aplica el principio de especialidad, sino que se llegaría a aplicar una coexistencia marcaria pacífica tanto jurídica como comercialmente.

La coexistencia de marcas, es uno de los medios que se han asumido en algunas legislaciones en las que se permite que en el mercado se oferte bienes y servicios de marcas similares, siempre y cuando estas no incurran en el cometimiento de actos de competencia desleal, no vulnere el interés de los titulares de la marca y por sobre todo no afecten el interés colectivo al causar un consumo por asociación o por confusión.

3.2. Caso marcas similares con diferente especialización

La aplicación del principio de especialidad en el registro de marcas notorias similares, se ha propuesto con el fin de evitar conflictos marcarios, en vista que no violenta ningún derecho obtenido o reconocido por la ley a los titulares de la marca, ni a los consumidores, mientras y cuando se observen y cumplan los parámetros que se han establecido y se han nombrado reiteradamente.

A lo largo de esta disertación se ha establecido que es fundamental para que se aplique el principio de especialidad, que las marcas notorias similares tengan una diferente especialización en cuanto a sus productos y servicios, debido a que la notoriedad que tiene cada marca dentro de su mercado se relaciona directamente con el tipo, o clase de bienes que han ofertado, y ello permite justamente que los consumidores las identifiquen con los productos y servicios correspondientes, como se podrá observar en los resultados de las encuestas que se realizarán a varios consumidores.

Se presenta a continuación casos en los que se evidencia que la aplicación del principio de especialidad en el caso de marcas similares permite una diferenciación entre los bienes y servicios que ofertan distintos operadores económicos y evitaría causar confusión en el mercado y por lo tanto también vulnerar intereses de los titulares de la marca similar.

3.3. Colt (armas de fuego) – Colt (Technology services - telecomunicaciones) – Colt (Productos alimenticios)

Introducción

La coexistencia marcaria, ha sido una realidad a nivel mundial; por ello en algunos países como Estados Unidos de América, han optado por los acuerdos de coexistencia marcaria (Nanayakkara, 2006, pág 4), en otros como Colombia, simplemente se ha permitido el registro de marcas notorias similares con diferente especialización. Por ello, se analizará el caso de las marcas COLT, una de ellas es especialista en la manufacturación y venta de armas de fuego (Colt's Manufacturing Company LLC, 2017), la otra es una empresa encargada de fabricación de productos para la destrucción de animales dañinos, cuya marca comercial la registraron como COLT (Colt - plaguicidas y productos químicos, 2003) y la última es una empresa que

se maneja en el campo de la tecnología y las telecomunicaciones (Colt Technology Services Group Limited, 2017). Como un punto adicional, para evidenciar la posibilidad de la coexistencia de una marca notoria similar, existe el caso de la marca de cervezas norteamericana COLT 45, la cual nació en Texas, EEUU; es ampliamente conocida por los consumidores de cervezas, especialmente en los Estados Unidos de América, esta marca coexiste en el mercado con la marca COLT de manufacturación de armas de fuego desde 1963, lleva su nombre como honor a un jugador de futbol americano.

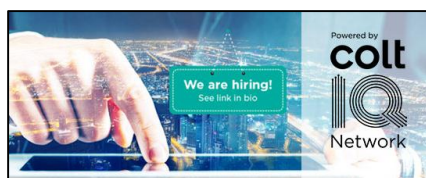
Como se puede observar la coexistencia marcaria, está presente en este caso e incluso a nivel mundial, y es precisamente este hecho el que crea la necesidad de regular el registro marcario, en caso de una similitud de marcas notorias, con el fin de dar paso al desarrollo , crecimiento y ampliación del mercado, siempre cumpliendo las normas de propiedad industrial.

Es así, que se busca aplicar el principio de especialidad en el registro marcario, con el fin de precautelar el cumplimiento de los derechos de los titulares y consumidores, sin crear barreras que impidan el libre desarrollo del mercado.

Se presenta a continuación un cuadro explicativo y comparativo de la marca similar COLT, con sus variantes y distintos giros de negocios en que esta ha sido empleada, evidenciado ello que existía una diferente especialidad y por lo tanto consumidores a los que estaba dirigida la producción y oferta de estos operadores económicos. Efecto que desvirtuaría la confusión, competencia desleal y el aprovechamiento del prestigio ajeno en la utilización de marcas similares.

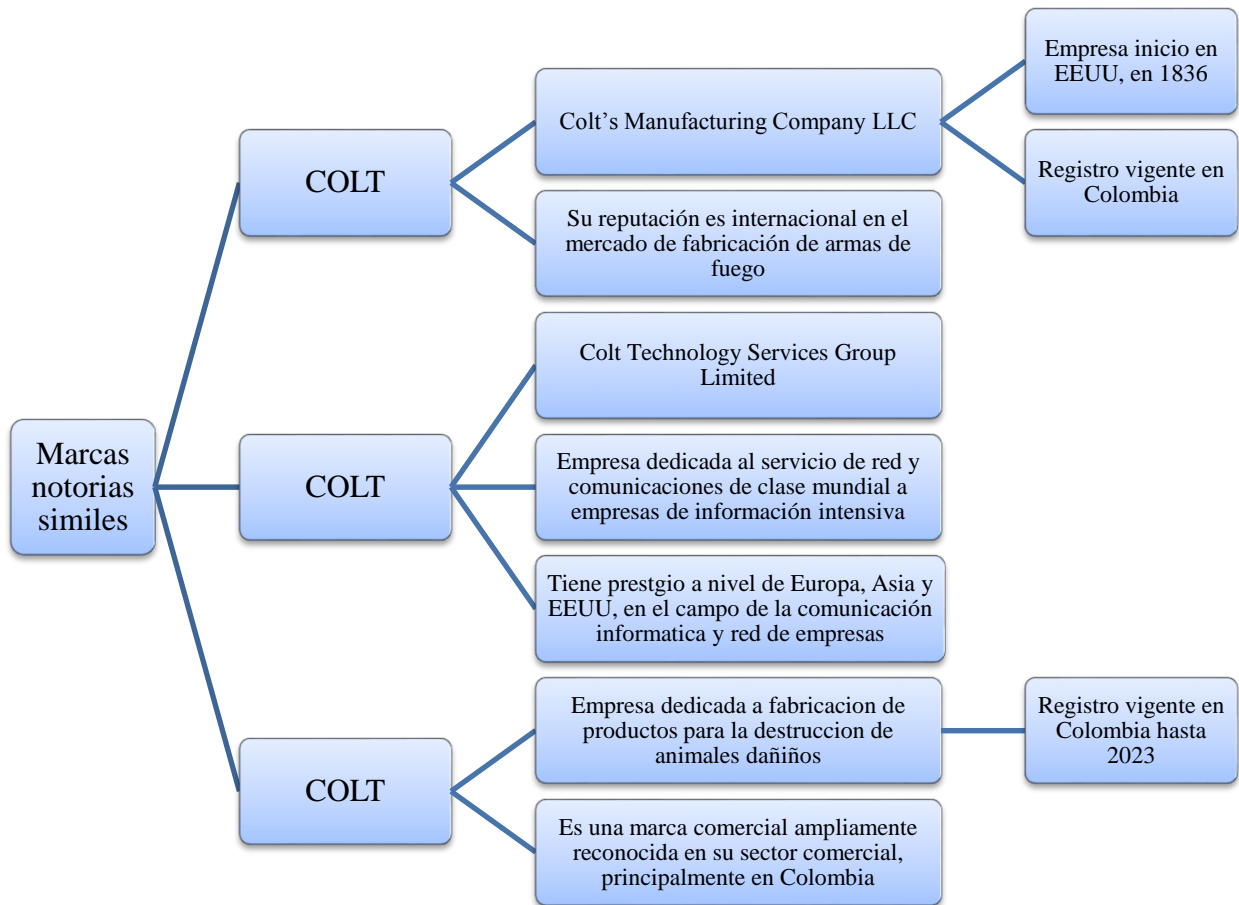


COLT, armas de fuego



COLT, comunicaciones

Cuadro 9 Explicativo de las marcas notorias similares " COLT"



Fuente: <http://www.colt.net> ; <http://www.colt.com> ; www.finca.co

Elaboración: Karla Torres

Como se puede observar en el organizador, existen tres marcas notorias denominadas COLT, si bien no se entrelazan las tres en un mismo país; se da el caso que la marca COLT de manufacturación de armas de fuego y COLT de servicios tecnológicos comparten un mercado territorial; y por otro lado la marca COLT de armas de fuego y la marca COLT de productos alimenticios, comparten mercado territorial en Colombia, donde ambas se encuentran registradas y gozan de los derechos marcarios.

Conclusiones en el caso.

Con estos antecedentes, en el proceso No. 43-IP-98, sobre el registro de marcas similares, como el caso COLT, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en un

documento expresa un análisis sobre derecho marcario y la procedencia o no del registro de una marca similar.

En el contenido de la parte considerativa, se enuncia un criterio importante sobre la confundibilidad de los signos marcarios, estimando que cuando existen casos como este, y los productos y servicios que se ofertan con esos signos similares, así como los productos también corresponden a una misma clase, ello constituye una exclusión de registro de una marca similar, pues existe un claro riesgo de confusión entre los consumidores. (Interpretación judicial de los Art. 81 y 82 L. h), 83 b), 96, 113, 128, 146 y 147 de la Decisión 344 de la C del AC., 1999, pág. 20)

El documento menciona que la distintividad “es parte de una competencia en el mercado, en tanto que la confundibilidad entre signos, es una de las representaciones más comunes de una desleal competencia, que en ningún instante protege ni trata de proteger el derecho marcario o la propiedad industrial.”

Por lo tanto se excluye de poder registrarse marcas similares que puedan causar confusión y competencia desleal de otra. Hay que señalar, que ello se refiere, o por lo menos así se ha de entender en el caso de la competencia desleal, está se produciría cuando los productos o los servicios ofertados por parte de otro operador económico posean similitud con la marca primigenia a que se asemeja a la marca nueva. A este fenómeno, el documento lo define como “relación o vinculación entre productos.”

Otros de los parámetros de diferenciación en el caso presente, es según la resolución, que los canales de distribución, son diferentes en el caso de los productos, y ello constituiría una base más de diferenciación. Obviamente las armas, los productos de comunicaciones, y los alimentos plaguicidas, poseen una clara y diferente forma de ofertarse y de expendirse. Situación que ayudaría a la diferenciación lúcida de las marcas similares en este caso.

Así entonces puede mencionarse que el principio de especialidad sigue este orden en su aplicación: la naturaleza del bien, del producto, servicio; los canales de distribución, los canales de comercialización, y ello permite, como se dijo establecer una clara diferencia del origen, de la especie y de la marca de la que proviene cada producto o servicio, evitando ello a confusión en el consumidor. (Palau Ramírez, 2005, pág. 149)

Por lo tanto, establecida la diferenciación de la manera explicada, los consumidores pueden claramente distinguir entre un producto y otro, lo que, además de desvirtuar el riesgo de consumo por asociación o confusión, elimina la competencia desleal y de las vulneraciones posibles a los derechos marcarios de los titulares. (Interpretación judicial de los Art. 81 y 82 L. h), 83 b), 96, 113, 128, 146 y 147 de la Decisión 344 de la C del AC., 1999, pág. 30)

3.4. Caso BIMBO, excepción del principio de especialidad.

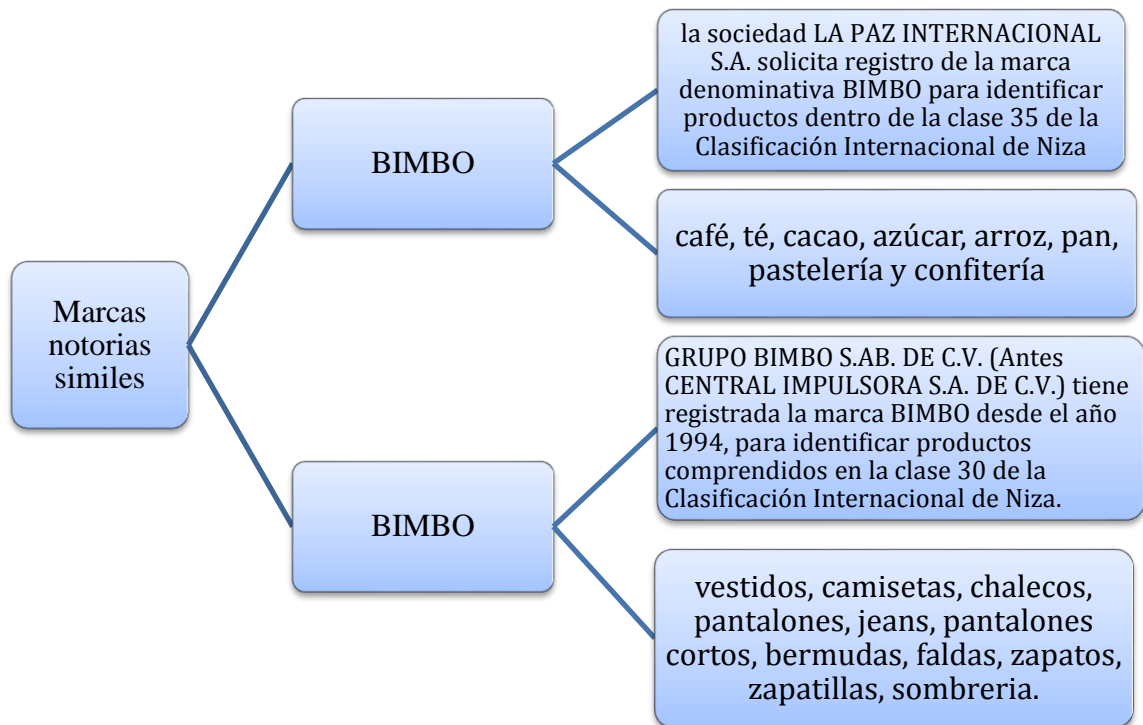
Antecedentes

En el año 2001, en Colombia, la empresa LA PAZ INTERNACIONAL S.A, presentó a la Superintendencia de Industria y Comercio la solicitud de registro de la marca BIMBO, para designar a sus productos contenidos en la clase 25 del acuerdo de Niza, referentes a indumentaria para personas, tales como vestidos, camisetas, pantalones, bermudas, faldas, sombreros, zapatos, zapatillas, pantalonetas. (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 2016)

En el mismo país, la sociedad empresarial GRUPO BIMBO S.AB. DE C.V, ya tenía registrada la marca BIMBO, desde el año 1994, para designar sus productos referentes a panadería, pan, pastelería, confitería, café, cacao, azúcar, arroz, y demás establecidos en la clase 30 de la clasificación Internacional de Niza. (Grupo BIMBO, 2015, pág. 63)

El Grupo BIMBO presentó su oposición que la empresa LA PAZ INTERNACIONAL S.A., proceda a intentar registrar su marca similar aduciendo la irregistrabilidad, fundamentando su oposición al contenido del literal h) del art. 136 de la Decisión 486 del 2000, que menciona las causales que imposibilitan la inscripción y registro de un signo, marca similar. En el caso, el literal en mención, hace referencia a tal negativa cuando “consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica.” (Decisión 486, 2000, pág. 32)

Cuadro 10 Explicativo de las marcas notorias similares "BIMBO"



BIMBO (productos de repostería)



BIMBO (productos de vestir)



Fuente: <http://www.grupobimbo.com>
 Elaboración: Karla Torres

Resolución del caso.

En febrero de 2011, la Superintendencia de Industria y Comercio colombiana, en la resolución No. 11636 niega la solicitud de registro de la marca BIMBO para ropa, e indumentaria de vestir solicitada por la empresa LA PAZ INTERNACIONAL S.A., y se declara en el mismo documento la notoriedad del marca mencionada perteneciente al grupo del mismo nombre dedicado a la producción de mercancías de repostería. (Superintendencia de Industria y Comercio, 2003)

En la mencionada resolución, se menciona que;

[...] BIMBO es un signo que viene siendo usada dentro de gran parte del territorio nacional, durante los años de 1997 y 2000, para la promoción de productos de panadería y repostería, marca que además ha tenido una fuerte inversión en publicidad a lo largo de los años 1997 y 2000 [...] obteniendo una respuesta satisfactoria por parte de los consumidores, quienes reconocen a BIMBO como una de las mejores marcas en lo concerniente a productos de panadería y repostería [...] , lo que a su vez refleja un alto grado de conocimiento de la marca entre los miembros del sector pertinente, la obtención de una posición relevante en el mercado, así como su alto grado de distintividad. (Superintendencia de Industria y Comercio, 2003)

Se colige de lo citado que la entidad estatal, le otorga la jerarquía de marca de notoriedad a BIMBO (repostería), y que además posee un prestigio que lo ha ganado por la calidad de sus productos y la inversión publicitaria que ha realizado.

En virtud de ello se pronuncia, sobre ello excepcionando el principio de especialidad en este caso, por cuanto le otorga a la marca una protección de alto renombre, que la deja fuera del alcance y aplicación del principio de especialidad en este caso. De esta manera la resolución expresada la autoridad menciona;

En efecto, la causal de notoriedad prospera sin importar los productos o servicios que distinga cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o asociación con el titular del signo notorio o de asociación con los productos o servicios.

Así, la ruptura del principio de especialidad no sucede en todos los casos, pues si bien la norma menciona “cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplica el signo” (decisión 486) dicha frase está unida por una coma a los siguientes requerimientos: [...] cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios [...]. (Resolución No. 11636) (Superintendencia de Industria y Comercio, 2003)

En este caso, el principio de especialidad se inobserva a la hora de la negativa de registro de la marca idéntica, por cuanto BIMBO (repostería), se ha constituido en una marca de alto renombre, reconocida por los consumidores, y por lo tanto, y debido a que otra marca intenta utilizar un denominación, y color similar a la primera, se produciría en el mercado y los consumidores un inminente riesgo de asociación y por lo tanto una consumo por confusión. (Resolución No. 11636)

En este caso si bien las marcas por su especialidad no son confundibles, la marca si lo es, el signo, por cual para exceptuar la aplicación del principio de especialidad en este caso, la marca BIMBO, de repostería, es considerada como de alto renombre.

La autoridad colombiana, menciona que en la Decisión Andina 486, no establece en su contenido una clasificación de las marcas en notoria y renombradas, por cual es necesario que la entidad asuma la potestad de decidir aquello en este caso para proceder a la resolución.

1.5.1. Caso DOLEX , marcas similares

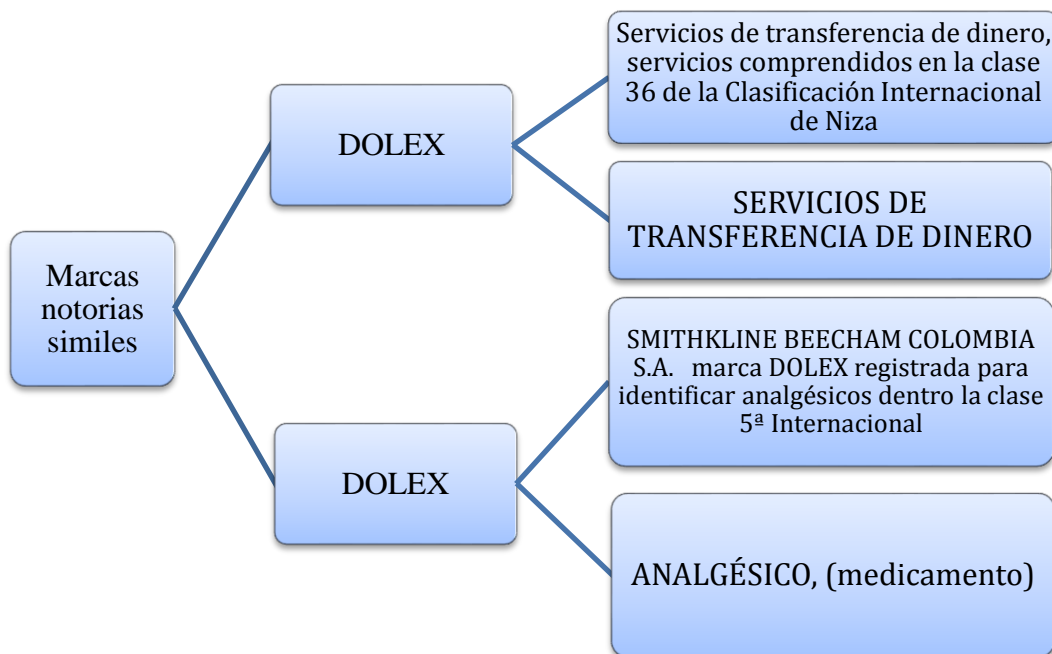
Antecedentes

En el año 2004, la empresa DOLEX DOLLAR EXPRESS, INC, propuso la solicitud de registro de la marca DOLEX, para identificar su giro de negocio en la prestación del servicio de transferencia de dinero, mismo que según el convenio de Niza, pertenece a la clasificación 36 del mencionado documento, que estima en esta categoría a ofertar es la “seguros; operaciones financieras; operaciones monetarias; negocios inmobiliarios.” (Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual, 2016)

A esta pretensión de registro se opuso la sociedad SMITHKLINE BEECHAM COLOMBIA S.A. que poseía un producto de la marca DOLEX para designar e identificar a un medicamento, analgésico, artículo el cual se halla dentro de la clase 5ta. de la categorización Internacional de Niza, concerniente a “Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos alimenticios para personas o animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales

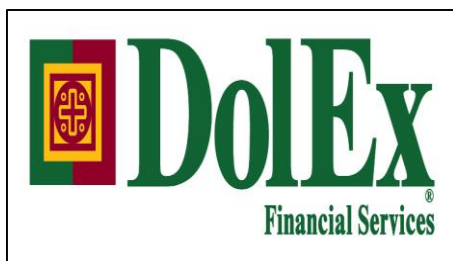
dañosos; fungicidas, herbicidas.” (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 2016)

Cuadro 11 Explicativo de las marcas notorias similares "DOLEX"



Elaboración: Karla Torres

DOLEX (Transferencias de dinero)



DOLEX (Farmacéutico /analgésico)



Fuente: <http://dolex.com/> y <https://www.dolex.com.co/> (analgésico)

Resolución

En un principio, la oposición de la marca Dolex del producto farmacéutico, fue aceptada y por lo tanto se negó el registro de la marca símil concerniente al ofrecimiento de transferencias de dinero, pero esta decisión fue objetada por el titular de esta última empresa.

En la instancia última sobre este litigio administrativo, la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, en la resolución No. 36391, del 22 de julio de 2009, revocó la decisión adoptada en julio del 2004 signada con el No. 14449, y por lo tanto se no se dio paso a la pretensión de SMITHKLINE BEECHAM COLOMBIA S.A. y su analgésico DOLEX, permitiendo el registro de la marca idéntica dedicada a las operaciones de dinero.

En este sentido la resolución se pronunció, y fundamentó su decisión expresando, en su parte principal, lo siguiente;

[...], si bien esta Delegatura no puede, de ninguna manera, desconocer que las marcas base de la oposición son notoriamente conocidas para distinguir analgésicos, ello no es determinante para negar el signo solicitado a registro, toda vez que los servicios de transferencia de dinero son sustancialmente diferentes a la producción y distribución de productos farmacéuticos.(Superintendencia de Industria y Comercio, Resolución No. 14449 del 28 de Junio de 2004, Expediente No. 01 – 2241)

La resolución realiza, en primer término, una explicación detallada definiendo que la empresa DOLEX DOLLAR EXPRESS, presta un servicio de transferencias de dinero tanto a nivel nacional (Colombia), como a nivel internacional, sobre todo de remesas provenientes de los migrantes colombianos en otros países del mundo.

Menciona el mismo documento, en igual sentido considerativo, que SMITHKLINE BEECHAM COLOMBIA S.A. y su analgésico DOLEX, constituyen un producto y oferta de este, dedicada a un fármaco analgésico destinado al alivio del dolor en los seres humanos.

En consecuencia de lo mencionado y dadas las características propias de cada producto como se describieron, y, pese a tener una marca similar, y aunque ambas tienen una notoriedad evidente, no existe un riesgo de confusión en el mercado de este tipo de productos, ni que los consumidores puedan establecer una asociación entre los mismos. De hecho, al ser una marca notoria cada una de ellas, y, sobre todo la del analgésico, es improbable que se la asocie esta con un servicio muy distinto al de su objetivo y oferta de mercado.

Tampoco incurren las marcas materia de este caso, en el aprovechamiento del prestigio ajeno de la otra, dado el principio de especialidad que las diferencia y que por consiguiente las separa en su concepción comercial.

En lo referente a la dilución de la marca, o de su fuerza comercial y/o publicitaria, en el caso, es totalmente divergente, pues cada marca posee, como se dijo, distintos consumidores y acciones publicitarias y de difusión en el mercado; y cada signo además se diferencia del otro en su identificación, de ahí que no se evidencia una dilución de marca en ningún aspecto de la marca oponente, y ni quiera de la que pretende el registro. Por lo que incluso, ni siquiera se confirma entre estas una rivalidad comercial que podría tratar de fundarse como argumento para la negativa de registro.

Por lo expuesto, y en aplicación del principio de especialidad, que diferencia a las marcas materia del caso, la autoridad concedió el registro de la marca DOLEX para las transferencias de dinero, puesto que, como se dijo, no vulnera en su reconocimiento y registro ningún aspecto jurídico, legal, o doctrinario que proteja a las marcas preexistentemente registradas.

Es necesario señalar que en el caso de los medicamentos, como Novoa sostiene, existe una particularidad en la denominación, en las marcas de estos y su similitud con otras e inclusive entre marcas similares de la misma especie, puesto que los productos farmacológicos pueden ser identificados de tres maneras: con el nombre químico, el nombre genérico y la marca del producto farmacéutico. Esta posibilidad de denominar a un producto bajo una denominación, o una marca, amplía la posibilidad de que existan similitudes entre marcas y productos de esta especie. Así por ejemplo, pueden existir dos productos farmacológicos, que posean el mismo componente químico y cuyo marca o nombre haga alusión a ese componente, por lo que obviamente será similar su denominación, su nombre.

El autor sostiene que en estos casos, la prohibición relativa, es aplicada generalmente por la institución estatal encargada de la regulación de estos aspectos, tomando en cuenta siempre, el interés del consumidor, de no causar confusión en el , y así tampoco incurrir en acciones de competencia desleal. (Fernández-Nóvoa, 2009, pág. 15)

Fernández Merino, a este respecto menciona que estos casos de confusión de marcas, de denominaciones de productos farmacológicos son de suma gravedad, por ejemplo en el año 2005, aconteció en los Estados Unidos un perjuicio de confusión entre los consumidores, propiciado por el error en la toma de medicación derivada de nombre y marcas similares de este tipo de productos. Por ejemplo los medicamentos FLOMAX y VOLMAX provocaron graves trastornos de salud e incluso la muerte de algunos pacientes. (Sánchez Merino, 2009)

Así en casos como este, es la entidad estatal, la encargada de resguardar el bienestar de los consumidores en primer lugar, antes que el interés de los productores farmacéuticos, y establecer medidas suficientes para diferenciar entre productos de similar composición química.

3.5. Caso marcas similares con misma especialización

1.5.2. Marbar S.R.L (Clase 37)- Marby S.A (Clase 37)

Antecedentes

Marbar S.R.L. es una empresa argentina fundada en 1993, cuyas actividades están encaminadas a la prestación de servicios en el área petrolera, especialmente en “fluidos de perforación y servicios para la industria petrolera.” (Marbar SRL, 2016, pág. 6). Estos servicios se hallan clasificados como clase 37 en el convenio de Niza.

Por otro lado, la empresa argentina también, Marby S.A., fundada hace más de 40 años, ofrece servicios en el área metalúrgica, planos laminados de acero, tubos de este material y demás aspectos relacionados a esta actividad. (Marby S.A., 2017, pág. 6). Los servicios que presta Marby S.A., también se encasillan dentro de la clase 37 del arreglo de Niza.

Los signos distintivos de las respectivas empresas son lo que a continuación se presentan;



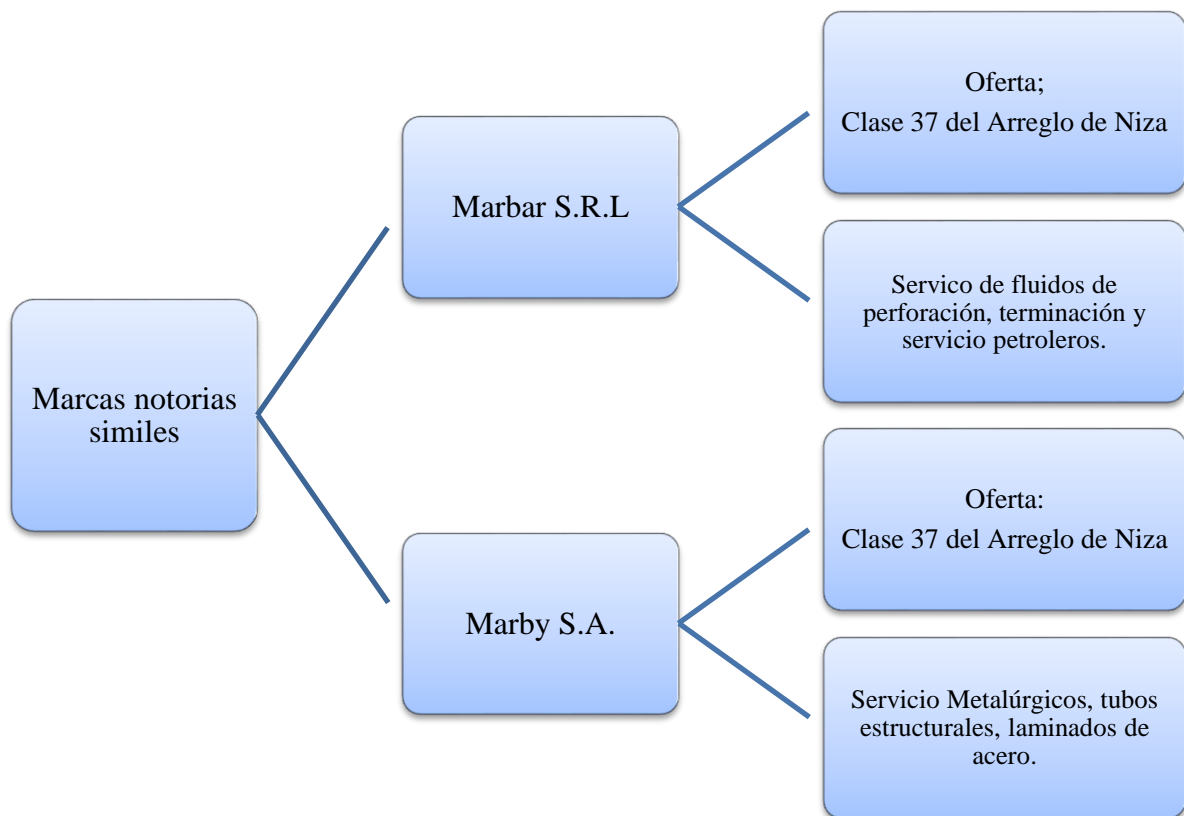
***Servicios petroleros y
metalúrgicos petroleros***



Servicios metalúrgicos

Fuente: <http://www.marbar.com.ar/> y <http://www.marby.com.ar/>

Cuadro 12 Explicativo de las marcas notorias similares "MARBAR" y "MARBY"



Elaboración: Karla Torres

Resolución.

La empresa MARBAR S.R.L., propuso el registro de su marca a fin de distinguir los productos que ella oferta dentro del mercado, propuesta que objetó la empresa MARBY S.A., “por considerarla confundible con el registro de su propiedad “marby” (mixta), inscripto en la clase 37 del nomenclador internacional bajo el n° 2.036.226,

respectivamente.” (Marbar SRL C/ Mrby S.A. Cese de oposición al registro de marca, 2013, pág 4)

En la primera instancia del proceso, la acción fue denegada, puesto que a criterio del Juez, en este caso sostuvo en la sentencia que “los signos enfrentados aparecen como inconfundibles en tanto se advierten diferencias que se proyectan en la caligrafía que adoptan ambas marcas.”

También agregó el operador de justicia a este respecto que por el tipo de negocio, y servicios que presta la empresa, mismos que concuerdan con la clase 37 del arreglo Niza, los costos, y el mercado en que se desenvuelve, la trayectoria que posee cada una de las partes (cada empresa y su marca), y los consumidores a los que está dirigido este negocio, no cabe aducir la posibilidad de confusión, puesto que se halla la marca y la empresa claramente identificadas por los motivos ya expuestos por parte de cada segmento de clientes que cada marca posee.

Este fallo judicial fue apelado por ambas partes fundamentando su accionar, en la consideración que el juez realizó al hacer de la denominación literal que contenía la marca, misma que versaba en que solo coinciden en la partícula gramatical “MARB” y que ello constituye casi la totalidad de la marca y denominación de la empresa.

Adujeron además las partes de acuerdo a su interés de defender su derecho sobre la marca, que el juez no tomó en cuenta que las empresas materia del litigio prestan sus servicios en la misma área industrial y categoría 37 de la clasificación de Niza, razón está que podría conllevar a la confusión de los consumidores y el mercado, pues tanto la marca y los demás parámetros de aplicación como, los canales de distribución y comercialización podrían en algunos casos ser similares también y por lo tanto podría existir eventualmente una confusión en el mercado y en los consumidores.

Por otro lado, alegó una de las partes interesadas que es un error tomar en consideración a la marca en un sentido numérico de las letras que coinciden con la otra marca (partícula gramatical), pues esta, al momento de verse, de mirarse, el consumidor no realiza tal ejercicio de discernir una diferenciación, es decir, la marca se ve, se lee y se identifica en su conjunto y no por letras separadas. Fundamento que desde luego tiene asidero y razón, pues la identificación, visual y sonora de una marca no es dispersa, separada al momento de la percepción sensorial de la misma por parte del

consumidor, y de las personas en general, sino que la percepción sensorial más bien es en conjunto, es decir se identifica un todo.

Por estas razones, la sentencia antes emitida incurriría en errores de forma y fondo por lo que debía dejarse a la misma sin efecto y proceder a resolverse tomando en cuenta las razones y argumento de los proponentes y que ya se ha mencionado.

En la sentencia de segunda instancia, de hecho, el juez tomó en cuenta estas observaciones planteadas por el proponente de la demanda y señaló que efectivamente, la similitud de las marcas puede propiciar una confusión en los consumidores. Asimismo que en la sentencia anterior no se tomó en cuenta el deber de la autoridad de prestar la debida protección que manda la ley a los derechos de los titulares de las marcas.

Es necesario mencionar que le Juez a la hora de fundamentar jurídicamente su fallo, sostuvo que para ello es necesario mencionar las reglas en debe basarse doctrinariamente el derecho marcario, y estas fueron mencionadas de la manera que sigue:

1. Se debe centrar el análisis en estos casos de marcas similares, más a las semejanzas que a las diferencias entre las marcas enfrentadas.
2. Basta que exista un parecido, gráfico, fonético o conceptual para que se proceda a prohibir la coexistencia de las marcas similares.
3. En caso de que exista alguna duda reflexiva sobre el criterio que resolverá el enfrentamiento de las marcas, se preferirá o se dará preminencia a la marca ya registrada.
4. Determinar la aprehensión reflexiva que produce la marca en los consumidores. Es decir, saber el efecto que una marca produce en el consumidor a la hora de identificarla.
5. Permanencia de la aprehensión reflexiva en los consumidores.
6. Solución justa de la controversia en favor del bien común primeramente y particular después. (Marbar SRL C/ Mrby S.A. Cese de oposición al registro de marca, 2013, pág 4)

En otra sección del proceso, el juez realiza un análisis gramatical, fonético, y visual de la lectura e identificación de las marcas en cuestión, llegando a la conclusión

que no hay posibilidad de confusión entre la mismas, aunque prestan un servicio y/o productos contemplados en una misma clasificación (Niza), pero incluso dentro de esta categoría existe una gradación de productos, que en este caso, no produce confusión alguna, puesto que al ser oferentes de servicio altamente técnicos, cada empresa y su respectiva marca posee un mercado y consumidores exclusivos y diferentes entre sí, por lo tanto ello refuerza el concepto de la no confusión en este caso, y consecuentemente no hay una afectación de los consumidores ni del mercado.

En consecuencia de lo mencionado, en sentencia se desestimó la acción de objeción de registro presentada por MARBY S.A. y se permitió el registro e inscripción de la marca MARBAR SRL. (Poder Judicial de la Nación Sala Civil y Comercial Federal II Causa n° 6009/2008).

3.5.3. Caso BARCELONA FCB (España) y BARCELONA S. C. (Ecuador).

Antecedentes.

En el Ecuador existe el equipo de futbol de la liga profesional y marca “Barcelona Sporting Club” con similar signo, colores y distintivos al del equipo deportivo de futbol profesional del Barcelona de España (FCB Barcelona). Ello se produjo como consecuencia de que en el Ecuador, desde al año 1925, un grupo de personas nativas de esa localidad, Barcelona -España formaran un equipo de futbol para que participe en el campeonato local de futbol. Al ser nativos de esa ciudad los inmigrantes catalanes en Guayaquil, decidieron acoger todos los distintivos de su club favorito para adoptarlo en el equipo de formaron.

Con el transcurrir del tiempo el equipo ecuatoriano empezó a adquirir gran popularidad en la ciudad de Guayaquil y en el país entero incluso.

El problema de las marcas similares y su resolución de coexistencia de las marcas.

Con estos antecedentes, en el año 2013, el Futbol Club Barcelona de España presentó en el Ecuador una solicitud de registro de su marca, misma que fuere objetada por el Barcelona Sporting Club de Ecuador (Guayaquil), puesto que estos últimos habían procedido ya al registro de la marca con anterioridad en la institución ecuatoriana competente para tal finalidad (IEPI).

Durante el proceso administrativo en la entidad estatal, ambos titulares de cada marca presentaron sus respectivos respaldos que sustentaban su petición y su objeción respetivamente.

Aducía el equipo ecuatoriano en sus argumentos a favor, todas las reglas y normativas nacionales e internacionales que ya se han mencionado y se han estudiado, como el Acuerdo de Paris de 1885, la Ley ecuatoriana de Propiedad Intelectual que los amparaba, según ellos. Así también, expuso el defensor del BSC, que ha habido una coexistencia pacífica de las marcas en el ámbito nacional, del Ecuador, que no se han suscitado problemas de ningún tipo, ni de confusión, ni de competencia desleal, entre las marcas, dado que el consumidor diferencia claramente además los dos signos y productos provenientes de las marcas y clubes materia del litigio administrativo. Es decir, y se ha de insistir en ello, la existencia de marcas similares se ha producido en una convivencia pacífica de las mismas en el mercado ecuatoriano.

En tanto que el club español aducía que su marca tiene una data y reconocimiento desde el año 1925, año en que fuere fundado el club, misma que se ha ido incrementado a nivel local, de España y mundial inclusive, dada la fama y trayectoria de muchos de los jugadores que posee y del club en sí.

Como puede apreciarse en la gráfica que a continuación se indica, la similitud de las maras de cada institución es evidente.

Gráfico 1 Marcas Similares FCB Barcelona España y Barcelona Ecuador BSC



Fuente: <https://www.fcbarcelona.es/> y <http://www.bsc.ec/>

Sin embargo de todo el conflicto que se hubiere desatado en torno al registro de estas dos marcas similares, y que la marca ecuatoriana poseía ya el registro de la suya con anterioridad; se llegó a un acuerdo de las partes en torno a la convivencia de cada marca. Resolución que fuere abalada y legaliza por el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, IEPI, en el proceso resolutorio No. IPEI-UIO-PI-SD-2012-33114-RE-AZ correspondiente al registro de la marca FBC Barcelona & Diseño.

Dentro del proceso se enuncia varios conceptos jurídicos y doctrinarios sobre marca y su concepción jurídica y los efectos legales de la misma.

En la parte de interés para la investigación, en referencia al registro de marcas similares, la autoridad estatal, el IEPI, emite en el numeral 3, el criterio, que de acuerdo a ley, permite que las partes en cualquier parte del proceso puedan llegar a un acuerdo, en este caso relacionado al registro de marcas similares y su coexistencia. (Trámite No. IEPI-UIO-PI-SD-2012-33114-RE-AZ, 2014)

En el numeral 5to., de la Resolución se menciona que en este caso las marcas “han coexistido de hecho pacíficamente en el mercado sin reclamaciones, [...]”.

En esta misma circunstancia, en el texto que fundamenta al resolución, se presenta un criterio emitido por el Tribunal de la CAN, (Comunidad Andina de Naciones) que se había ya pronunciado con anterioridad en una resolución de un conflicto similar, en que respeto de la coexistencia de marca establece una coexistencia pacífica de larga data, es decir, por varios años, sin especificar cuantos, se ha de entender que esa situación justamente desvirtúa la confundibilidad de las marcas.

El mismo numeral antes mencionado, alude a una reflexión doctrinaria referente al tema planteada por Otamendi, quien en sus ponencias ha expresado lo siguiente:

Un factor de gran importancia a tener en cuenta en los casos en que se discute la confusión es la coexistencia anterior de las marcas en pugna. Una coexistencia en el mercado de dos marcas, una de ellas registrada y la otra no o ambas de hecho, sin que se hayan suscitado confusiones es la mejor prueba de la inconfundibilidad, y así se lo ha reconocido. (2003, pág. 204)

Otamendi menciona a la temporalidad de las marcas, y a la coexistencia pacífica de las mismas en el mercado como factores que permiten y fundamenta la convivencia en el mercado de marcas similares. Estima que es especialmente importante el hecho de que si dos marcas similares han compartido un mercado y ello no ha causado problemas entre ellas y sus consumidores, ello constituye una prueba de la singularidad que cada marca posee, de ahí que en casos así no cabe mencionar la confusión como causa de desestimar un registro.

Hay que añadir, a lo mencionado que en la resolución también se menciona una parte de la Decisión 486 pertinente al caso, misma que sobre la convivencia de marcas se pronuncia en los siguientes términos:

Una coexistencia pacífica, extensa en número de años y sin reclamaciones por parte del primer titular, puede significar una autorización tácita de aquél para que el segundo titular pueda continuar utilizando su marca, pues, constituyendo la causal de irregistrabilidad de confusión, una causal que doctrinariamente ha sido considerada como susceptible de acarrear sólo nulidad relativa, bien podría subsanarse con esa autorización -expresa o tácita- o con la desaparición de la confusión. La actitud pasiva del primer titular sin que obre en defensa de su marca en tiempo oportuno, revela una señal de aceptación de los hechos así como la presunta diferenciación de los dos signos. Si no ha existido confusión por muchos años, la nulidad por esa causal no tendría el objetivo y fines que la norma persiguió: defender a los consumidores y al titular marcario. En ese caso, la causal de confusión más bien se ha revertido en favor del segundo titular. En efecto el uso permanente de dos signos registrados semejantes habría logrado con el transcurrir del tiempo, eliminar la confusión y crear, más bien, la inconfundibilidad y la diferenciación entre ellos. (Interpretación prejudicial de los artículos 134 literal a), 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina., 2012)

Puede deducirse del texto citado que a más de los puntos mencionados por Otamendi, que coinciden con la interpretación de la Decisión 486 en algunos aspectos. Sin embargo un punto importante a resaltar, es la tácita aceptación de la existencia de otra marca similar por parte de un titular anterior de un signo/marca análoga. La no realización de ningún acto de reclamación por parte del primero en registrarse constituiría una aceptación implícita de aceptación de convivir con otra.

Entraría en este sentido en juego otra vez el factor confusión del mercado y consumidor en medio de la coexistencia de marcas similares, y la llamada a tal regulación sería la institución estatal con tal competencia. Se reafirma entonces que los

parámetros que se han venido mencionado a lo largo de la disertación son sin duda decisivos a la hora de permitir o no la coexistencia de marcas similares, pues cuando no opera ningún perjuicio en el mercado, los consumidores y los titulares de las marcas sería plenamente viable.

La resolución transaccional concluyó mencionando, en el informe del IEPI, para permitir el convenio, de acuerdo al Numeral 6to., que el registro de la marca solicitada FBC FC BARCELONA & diseño, no constituye una vulneración de los derechos de los consumidores.

Finalmente y por todo lo mencionado en resumen, se otorgó el registro al FC Barcelona basados en el acuerdo transaccional celebrado entre las partes interesadas y ya mencionadas anteriormente en el sentido de permisibilidad y factibilidad de la coexistencia de marcas similares que no causan confusión en el mercado y consumidores, no constituye ningún acto de competencia desleal, ni aprovechamiento del prestigio ajeno, ninguna otra causal que merme los derechos de las marcas respectivamente.

3.6. Análisis final – parámetros para el registro de marcas similares.

Se ha evidenciado a lo largo del presente trabajo que si bien el derecho protege los derechos de los propietarios de las marcas, por razones justas y lógicamente entendibles, como el hecho de proteger el lucro que de ello pueden obtener por sus creaciones e innovaciones, en distintos campos, así como en emprendimientos. Por otro lado, no es menos cierto tampoco que esta protección a los titulares de las marcas sea una restricción ciega de obstaculizar cualquier otra forma de desarrollo de la economía y dinamismo comercial de un Estado, de una región, o incluso mundial.

El derecho, y en si las legislaciones de los Estados están dirigidas a la protección de los derechos de los creadores y dueños de las marcas pero también a la protección del mercado y de los consumidores, desde un punto de vista colectivo, del bien común.

En este sentido, se puede decir, que de las causas, procesos, y resoluciones que se han presentado, así como de posiciones doctrinarias, se colige que existen parámetros que se toma en cuenta concretamente para determinar el registro de una marca y de una similar, y evitar vulneración de los derechos tanto de la colectividad, de los consumidores como de las personas titulares de derechos marcarios.

Se podría decir que son dos principalmente los ámbitos en que operan las consideraciones de los parámetros de las autoridades y la legislación para proceder a permitir o resolver problemáticas de registro o coexistencia de marcas similares.

Así, en un ámbito individual, tendiente a la protección de los derechos de los titulares de las marcas, se puede establecer que, el riesgo de dilución de la fuerza distintiva, y el aprovechamiento del prestigio ajeno son dos parámetros fundamentales a la hora de tomar en cuenta en los casos del registro de marcas similares.

Desde la perspectiva de la protección de un bien colectivo, común, como es el mercado, y los consumidores, la ley, la jurisprudencia y la doctrina estima que los parámetros a tomarse en cuenta serían principalmente, el riesgo de confusión, y el consumo por asociación que se deriva de ello; así como la competencia desleal, que desde luego topa ámbitos individuales y colectivos como los mencionados.

Sin embargo de esta clasificación presentada, es preciso señalar, que estos parámetros no operan por separado, sino todo lo contrario, están íntimamente imbricados, es decir, relacionados entre sí por las circunstancias que operan en la producción, el tráfico, la comercialización y la adquisición de bienes y servicios dentro de un mercado.

En virtud de lo mencionado, presentan a continuación entonces, en qué consisten concretamente cada parámetro y como se valoraría, operaría este en el caso de la permisibilidad de registro y/o coexistencia de marcas similares.

3.6.1. Daño a causa de la dilución de la fuerza distintiva de una marca.

La función de marca es la distinción del producto de los demás de su especie, para que el consumidor pueda identificarla y adquirirla de manera inmediata. Este hecho comprende un proceso continuo de mantenimiento de la calidad que el producto garantiza al poseer una marca y por tanto una procedencia empresarial reconocida y confiable.

La marca al ser reconocida e identificada en el mercado con una línea de bienes, productos o servicios específicos en que se ha desarrollado y especializado, emite un mensaje de especialidad en la oferta de ese tipo de bienes. Ello le representa con el

tiempo ya no solo una capacidad distintiva sino un reconocimiento y garantía de calidad y procedencia. Es decir, una marca ya identificada con un producto o servicio es claramente relacionada. Así, al existir una marca similar en otro ámbito, o clase de negocio y de oferta de productos puede también el consumidor asumir que ese producto es de distinta procedencia; así como también puede asumir que posee el mismo origen empresarial lo que provoca una disgregación, una dispersión de la especialidad con la que contaba una empresa o producto, y lógicamente ello podría producir efectos perjudiciales en el titular originario de una marca.

Kotler define a este fenómeno como una acción que “se presenta cuando los consumidores dejan de asociar una marca a un producto específico o a productos muy parecidos.” (2003, pág. 194), y ello produciría un “debilitamiento de la reputación de una marca notoria y devaluación de sus asociaciones exclusivas a consecuencia del uso ilegítimo de alguno de sus elementos diferenciadores por parte de terceros.” (pág. 194)

La dilución de la marca por el uso de un identificativo idéntico podría vulnerar, desde luego, el derecho del titular de la marca. Sin embargo, la especialidad de la producción y oferta de un bien o servicio es un factor que también intervendría, más bien para establecer justamente la diferenciación de las marcas y productos que oferte un operador económico, por lo que el principio de especialidad ayudaría a que las normas actuales sean más efectivas, incluso su análisis y aplicación más sencilla.

La determinación de esta potencial vulneración en el ámbito particular debe ser analizada técnicamente por la entidad competente de velar por los derechos de los titulares de marcas, el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, IEPI¹ en el caso de la legislación e institucionalidad ecuatoriana; en tanto que para el ámbito de la protección de los intereses del mercado, y en este caso de causar a más de la dilución marcaría una posible confusión en los consumidores, la entidad estatal competente sería al Superintendencia de Control del Poder de Mercado (SCPM).

¹ El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, IEPI, es una institución transitoria, que será sustituida oportunamente por una nueva entidad estatal.

El Código INGENIOS y su Reglamento (art. 2), establecen una nueva institucionalidad sobre esta material, misma que es el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales, y cuyo organismo ejecutivo es el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI).

Mientras ocurre esta reestructuración y transferencia de competencias a la SENADI, el IEPI, aún se mantiene operativa y ejerce sus competencias y atribuciones que la ley le otorga.

Existen dos entidades estatales que poseen desde ámbitos diferentes la función de determinar si existe dilución marcaria, por lo que deberían accionar conjuntamente para ser más efectivas, rompiendo así la barrera de la no cooperación interinstitucional. Es así, que se determina que existe un desacierto en el Código “INGENIOS” al no proponer un procedimiento conjunto, y mantener sistemas individualizados que más bien estarían generando un debilitamiento del análisis de la dilución marcaria.

3.6.2. Aprovechamiento del prestigio ajeno.

Como se menciona, una marca por el tiempo que ha estado en el mercado, y por la calidad de productos o servicio que ha ofertado, llega a obtener un reconocimiento de calidad por parte de los consumidores, y del mercado, es decir, el operador económico ha logrado ganarse un “prestigio” de su marca por las virtudes, beneficios y calidad de sus productos o servicios.

En base a este prestigio ganado justamente por el trabajo y trayectoria de una marca y origen empresarial, existen casos en que otro u otros operadores económicos adoptan una marca semejante para que sea asociada a esa calidad y reconocimiento con el que cuenta la marca primigeniamente distinguida en el mercado. A este tipo práctica y conducta, se ha denominado como un “aprovechamiento del prestigio ajeno”, y de hecho así lo constituye en ciertos casos, cuando se adopta esta acción con plena intención de causar ese efecto.

Millán Salas conceptúa este tipo de práctica como “la conducta parasitaria del esfuerzo material y económico de otro, y recoge la interdicción de los actos de explotación de la posición ganada por un competidor con un esfuerzo para dotar de reputación, prestigio o buena fama a los productos o servicios con los que participa en el mercado.” (2012, pág. 167)

Este parámetro es otro de los que se debe tomar en cuenta a la hora de la permisibilidad de la coexistencia o registro de marcas similares. Incluso mediando el principio de especialidad que puede desemparejar los productos o servicios y la procedencia de los mismos. En este caso, el aprovechamiento del prestigio ajeno, puede causar que al usar una marca similar, los consumidores la relacionen, por confusión o asociación, con otra marca de prestigio ya previamente reconocida, y ello causaría una

posible vulneración a los derechos del operador económico, así como de los consumidores.

De la misma manera expresada en el parámetro anteriormente explicado, el principio de especialidad, y la intencionalidad de operador económico podría ser tomada en cuenta para determinar el grado de afectación de este prestigio para limitar o evitar el registro o permanencia de una marca símil en el mercado.

Las instituciones estatales, IEPI² (transitoriamente) y Superintendencia de Control del Poder de Mercado, serían las llamadas a realizar un análisis en este ámbito, en protección de los intereses de cada uno de los involucrados; del titular de la marca, el presunto aprovechador del prestigio ajeno, consumidor y mercado.

Una vez más se presenta la necesidad de actuar conjuntamente entre instituciones estatales, para de esta manera llevar a cabo un análisis más efectivo de la posibilidad de aprovechamiento del prestigio ajeno, tomando en cuenta el principio de especialidad y la intencionalidad del operador económico, este parámetro puede ser analizado con mayor simplicidad a la actualidad.

3.6.3. Riesgo de confusión y asociación.

La confusión de un bien o servicio consiste en el error o equivocación que ejercita el consumidor al adquirirlo por no distinguir de manera clara el origen empresarial de los mismos.

Hay que diferenciar en este caso entre la confusión y la asociación en el consumo o la adquisición de un bien o servicio, que pese a ser asimilados como hecho análogos no son en la práctica, por lo que son técnicamente diferenciados.

El riesgo de confusión se divide en eso dos ámbitos: el riesgo de confusión directo, que es aquel error en el que incurre el consumidor al adquirir un producto por creerlo de una procedencia, por las similitudes que este puede tener con el que propiamente proviene del origen empresarial esperado.

² El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, IEPI, es una institución transitoria, que será sustituida oportunamente por el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, SENADI, según lo establece el reglamento del recientemente vigente Código INGENIOS.

En tanto que el consumo por asociación, es un riesgo de confusión indirecto, puesto que el consumidor, pese a establecer una diferencia de los productos y/o marcas, las asocia, los relaciona, y cree que un producto procede de un mismo origen empresarial, sin que ello sea cierto. (Oficina Española de Patentes y Marcas, 2017)

Por lo tanto, se puede deducir de lo mencionado que el riesgo de confusión y de consumo por asociación constituyen dos acciones que producen efectos diferentes en los consumidores, aunque esta última sí tiene una relación y derivación del primer fenómeno. La asociación, es en definitiva, el vínculo que establece el consumidor en su lógica, entre la marca y un producto, y ello lo confunde en ciertos casos. El riesgo del consumo por asociación no es por lo tanto una alternativa distinta al riesgo de confusión sino una consecuencia derivada de ello.

En la práctica, se suscita el riesgo de la asociación en el caso de que al aparecer un nuevo signo distintivo, una nueva marca semejante esta sugiera una procedencia empresarial directa sin serlo, es decir, se confunde al producto como procedente de esa empresa, se lo “asocia” a ella y por tanto se lo consume. En relación a ello, Ferrándiz manifiesta que “el concepto de riesgo de asociación no es una alternativa al concepto de riesgo de confusión, sino que sirve para precisar el alcance de este.” (Ferrándiz Gabriel, 2007, pág. 385)

Diferencia que se establece al mencionar el concepto de riesgo de confusión, que como sostiene Vilajoana Alejandre, es “en un sentido estricto, es aquel que a raíz de la publicidad difundida, el público de los consumidores concluya que dos productos procedan de un mismo origen empresarial.” (2011, pág. 79)

El riesgo de asociación, por su parte consiste en definitiva, en que los consumidores “concluyan que dos productos proceden de empresas vinculadas jurídicamente o económicamente entre sí.” (Vilajoana Alejandre, 2011, pág. 79). Esta vinculación de la que habla Vilajoana a más del riesgo de la confusión y/o asociación que produce, también atenta contra los derechos de los titulares de marcas, pues distorsiona sus derechos y el origen empresarial de sus bienes o servicios que oferta. De esta manera y como sostiene Ferrándiz, “el riesgo de confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios representa un atentado contra la que es función

esencial de la marca, en cuanto signo identificador de la procedencia empresarial de los productos o servicios para los que se concede.” (2007, pág. 385)

Por lo indicado y desde la perspectiva del consumidor especialmente, la existencia de marcas similares en el mercado puede producir los efectos antes mencionados. Sin embargo ello podría neutralizarse, cuando media el principio de especialidad de una marca, puesto que, si bien pueden existir marcas similares, la especialidad y la clase de los productos que ofertan los diferenciaría claramente y por lo tanto no se causaría una confusión, ni se induciría a un consumo por asociación, por supuesto aquello sobre todo exceptuando a las marcas de altamente reconocidas, como se ha señalado.

Este concepto es mencionado incluso es emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el proceso 48-IP-99, del 26 de noviembre de 1999, sobre la marca Piedemonte, resolución en la que se menciona lo siguiente:

Por el principio de la especialidad, se entiende que es necesario para que exista confusión, que ésta se concrete o limite a productos o servicios comprendidos en una misma clase; esto significa que: ‘sobre un mismo signo pueden recaer dos o más derechos de marca ‘autónomos’ (pertenecientes a distintos titulares) siempre que cada una de estas marcas autónomas sea utilizada en relación con una clase o variedad diferente de productos o servicios. (Piedemonte, 1999, pág 10)

Por lo tanto, la especialidad de los productos o servicio, que oferta un operador económico, al ser de diferente clase, eliminarían la confusión y asociación en los consumidores. Pero ello desde luego no estar en el poder de decisión de los titulares y poseedores de las marcas, sino de la institución y autoridad estatal, quienes técnicamente establecerían la concreción o no de este efecto en el mercado y los consumidores.

3.6.4. Competencia desleal.

Las prácticas de competencia desleal son varias, y tiene que ver con las actividades deshonestas que puede realizar un operador económico para vulnerar derechos de los titulares de marcas, así como del mercado y de los consumidores.

Ruiz de Velasco, define a la competencia desleal como “cualquier comportamiento que, objetivamente, resulte contrario a las exigencias de la buena fe en

el mercado, por lo que es necesario que exista culpa, negligencia o dolo del autor para que el acto pueda calificarse como desleal.” (2007, pág. 111) Ello quiere decir, que todo acto de competencia desleal busca siempre, como elemento, o componente característico de esta acción, desviar la clientela ajena en provecho propio, es decir, de quien propicia este tipo de acto engañoso.

Entre los actos que habitualmente se practican en este ámbito se tiene: el dumping de precios (vender a precios inferiores al costo del producto); la denigración del competidor; exigir condiciones económicas a los proveedores; desviación de la clientela por aprovechamiento del prestigio ajeno, el engaño a los consumidores para causarles confusión e inducir a la compra de sus productos. (Ruiz de Velasco y del Valle, 2007, pág. 115). Cabe mencionar que este tipo “prácticas desleales”, se encuentran contempladas en la legislación nacional en el art. 27 de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado.

Este conjunto de acciones deshonestas, sobre todo el aprovechamiento de prestigio ajeno, el engaño a los consumidores, son operaciones muy relacionadas a las marcas similares, pues en ocasiones los operadores económicos adoptan un signo o distintivo similar a uno ya existente con las finalidades aludidas, para logra así confundir a los consumidores y que estos consuman sus productos, para obtener una ganancia económica mayor a que lograría por la venta de sus productos o servicios bajo su marca propia y diferente.

En el caso de la legislación ecuatoriana, como se ha mencionado anteriormente, al entidad de control a este respecto es la Superintendencia de Control del Poder de Mercado, amparada jurídicamente en la ley Orgánica de Regulación y Control del poder de Mercado, cuya finalidad es la de precautelar del bien y la salud colectiva del mercado tiene el deber de detectar estas acciones y sancionar y/o prevenirlas de ser el caso.

Las marcas similares, sin embargo no siempre pueden ser adoptas con un propósito deshonesto como el de cometer de manera desleal los efectos perjudiciales, sino que el emprendedor puede coincidir en asumir una marca similar por distintas razones a una preexistente. En todo caso, el principio de especialidad, es un punto de inflexión nuevamente en este caso, pues si un producto con una marca similar es claramente diferenciado al de otra oferta empresarial, no se produciría la confusión, por

el aprovechamiento del prestigio ajeno, y en definitiva no se causaría una competencia desleal, pero para determinar aquello es necesaria la intervención técnica de las entidades competentes para ello, como lo señala la ley, pero para una mayor efectividad, es fundamental la cooperación institucional.

3.7. Las marcas coexistentes.

Dentro de un mercado y más hoy que la humanidad se encuentra en una era de globalización en varios aspectos, existe la posibilidad latente de que varios operadores económicos opten por adoptar marcas, signos y/o denominaciones de sus servicios, productos, o bienes que ofertan a los consumidores que puedan guardar similitud entre sí o con marcas ya existentes, desde luego sin que medie en ello, una intención manifiesta de mala fe de causar daño en los derechos marcarios de terceros, de competir deslealmente o intentar un consumo de esos servicios y productos por la confusión que se causaría en los consumidores.

Así expuesto, hay que distinguir entonces dos claros aspectos que pueden intervenir en estas circunstancias en cuanto al potencial perjuicio que podría causarse. Por un lado, el interés individual del dueño, del titular de la marca; y por otro el interés común, del mercado, de los consumidores, al poder ser inducidos a un consumo por asimilación y/o confusión.

El establecer estos riesgos y limitar la ejecución de adoptar marcas similares desde luego que pasa por la regulación del Estado, a través de su ley e institucionalidad para ese efecto. Pero también pasa esta posibilidad por medio del acuerdo que puede surgir entre las partes, de poder coexistir en el mercado pese a la posible similitud de sus marcas, signos distintivos, siempre y cuando ello no inobserve a la ley, y no perjudique al mercado, y a los consumidores, por sobre todo. (Rodríguez G. , 2014)

Hay que insistir en mencionar que pese a que la figura del acuerdo de la coexistencia de marcas pueda darse por convenio de las partes, la autoridad estatal en último término deberá ser quién determine la viabilidad o no de aplicar este acto, sopesando, si en ello no se incurre en la vulneración del interés general y superior de los consumidores (Superintendencia de Control del Poder de Mercado), o los derechos individuales de los titulares y dueños de las marcas (IEPI, Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual) o la entidad que haga sus veces dentro del nuevo marco legal. Es

decir, el hecho que dos partes acuerden en que sus marcas puedan coexistir, no implica una permisividad de consumir y permitir esta acción, pues si se incurre en la confusión en el mercado, lo que constituye una acción de competencia desleal con las implicaciones de ello, no se partirá la coexistencia de las marcas similares. (Galán Corona, 2012, pág. 79)

En el Perú, por ejemplo, en el año 2008, se adoptó en el Decreto Legislativo No. 1075, disposiciones sobre la decisión 486 de la Comunidad Andina sobre propiedad industrial, en cuyo art. 56 se menciona la coexistencia de las marcas, expresado que ello podrá ocurrir, cuando las partes a través de un procedimiento mutuo puedan acordar la coexistencia de marcas “idénticas o semejantes, siempre y cuando en opinión de la autoridad competente, la coexistencia no afecte el interés general de los consumidores. Los acuerdos de coexistencia también se tomaran en cuenta para analizar las solicitudes de registro en las que no se hubieren presentado oposiciones.” (Presidencia de la República del Perú, 2008)

En el caso presentado anteriormente FCB Barcelona (España) y Barcelona BSC (Ecuador), de marcas similares y coexistentes, se menciona un factor importante también en la resolución adoptada por el IEPI, que es la convivencia pacífica de las marcas, lo que implica que ninguna haya causado daño o dilución a la otra, así como no se evidenció ningún acto de competencia desleal, y ello justamente corroboraba la pertinencia de la coexistencia pacífica, pues esta ya se había dado de hecho.

Adicional a ello hay que mencionar que el hecho de que ninguna marca opto por entablar ninguna causa en contra de la otra por el uso de un signo similar, implicaba también una aceptación tácita de permisibilidad de convivencia. Entendiéndose entonces que la coexistencia pacífica es un indicio fundamental de que no hay riesgo de confusión en casos como este.

Es evidente entonces que lo largo de los casos mostrados, y la posición doctrinaria y jurídica que se ha citado, son tres los factores fundamentales a tomarse en cuenta para que una autoridad permita la coexistencia de marcas similares, y estos son:

- No generar confusión
- No constituir competencia desleal. (Aprovechamiento de prestigio ajeno, engaño en el consumidor)

- Que no exista una dilución de la fuerza identificativa de las marcas.

A lo que se puede añadir también otras consideraciones, como derivación de los parámetros mencionados, los siguientes:

- Coexistencia pacífica de las marcas por un tiempo determinado y anterior al reclamo.
- Aceptación tácita de la coexistencia pacífica, por la no interposición de ningún recurso de reclamación por parte de la marca primeramente existente o registrada.

En torno a estos aspectos, Rosasco insiste por su parte en que la coexistencia de marcas similares, consiste en la contemplación de las partes en realizar un convenio para tal finalidad, “siempre que no se afecte negativamente el interés general de los usuarios.” (1996, pág. 213). La misma autora recalca que para ello, la oficina estatal de cada país, deberá evaluar esos acuerdos así como los que desestime en este sentido, para por sobre todo siempre precautelar la seguridad y salubridad del mercado y de los consumidores.

Por otro lado se presenta también en el mercado la existencia de marcas similares sin que medie el convenio entre las partes implicadas de coexistencia, y ello por el pasar del tiempo ha generado una serie de derechos para estas mismas que ya no sería justo desconocerlo, puesto que ello constituiría posiblemente una vulneración y perjuicio tanto para el derecho de los titulares de la misma como para los consumidores de esas marcas, el mercado y por lo tanto para el sistema de comercios de la zona, región o Estado.

En este sentido, la institucionalidad del Estado juega un rol transcendental para precautelar la seguridad y estabilidad jurídica de los derechos marcarios, y de los consumidores.

Existen varios casos en que se ha aplicado el criterio de los parámetros que se han nombrado reiteradamente tanto de parte de los titulares de las marcas, como de las instituciones del Estado respectivas para emitir resoluciones otorgando o no la permisibilidad de la coexistencia marcaria. Así por ejemplo, la resolución No. 505-93 INDESCOPI/OSD del 6 de junio de 1993, de la oficina registral de marca de Perú,

otorgó a la marca Peptamen a Societé des Produits Nestlé para la clase 5 por considerar que puede coexistir con la Marca Peptamed de E. Merck que desistió de su observación en razón de que la primera se iba a utilizar solo y exclusivamente para alimentos dietéticos y de bebé; en tanto que la otra se destinaría para nombrar y designar a un medicamento. (Rosasco Dulanto, 1996, págs. 213, 124).

Además se han presentado casos ya anteriormente, en donde es permisible la coexistencia de marcas similares reconocidas, dada la diferenciación en base a la especialidad de los productos o servicios que ofertan distintos operadores económicos y que tiene un origen empresarial distinto también.

4. INVESTIGACIÓN DE CAMPO.

4.1. Aplicación de encuestas y entrevista.

Además de la recopilación de datos bibliográficos se ha considerado importante incluir en la investigación, la ejecución de trabajo de campo con la finalidad de conocer la posición y opinión de las personas, de los consumidores frente al tema en cuestión. De esta manera se ha decidido en aplicarse la encuestas y entrevista previamente diseñadas para el efecto mencionado.

La Encuesta es “una técnica primaria de obtención de información sobre la base de un conjunto objetivo, coherente y articulado de preguntas, que garantiza que a información proporcionada por una muestra pueda ser analizada. (Abascal, 2005, pág. 14)

La Entrevista es, por su parte, una técnica de la investigación científica mediante la cual se intercambian ideas, opiniones entre dos o más personas, escenario en el que el entrevistador propone preguntas a sus interlocutores sobre un tema determinado. (Abascal, 2005, pág. 70)

El objetivo de la aplicación de estas técnicas de la investigación fue:

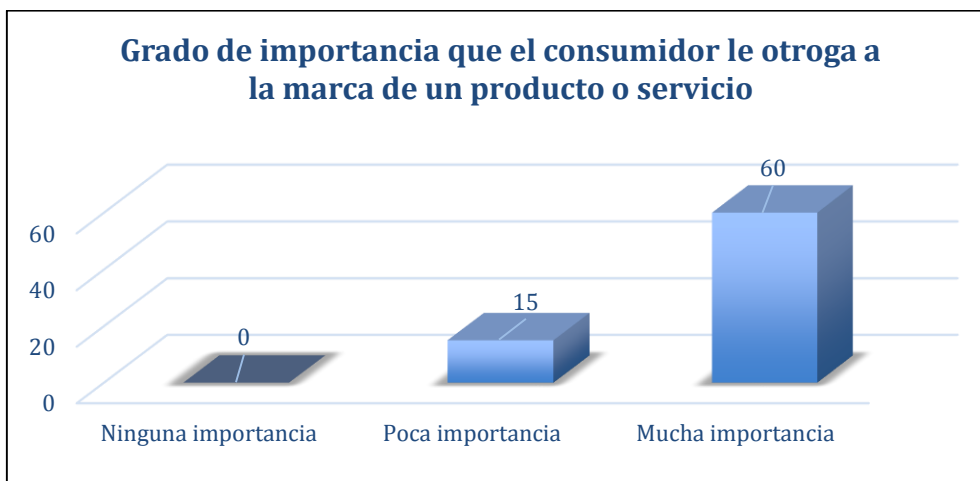
- Determinar el grado de importancia que la gente, los consumidores le otorga a la marca de un producto o servicios, como medio de información de procedencia empresarial y garantía de calidad.
- Determinar si los consumidores reconocen y diferencian claramente una marca similar cuando esta pese a ello se halla en un producto diferente al habitualmente designado para otro bien o servicio (principio de especialidad).
- Conocer la posición de los consumidores, acerca de la posibilidad de la coexistencia de marcas similares en el mercado
- Establecer si la coexistencia de marcas similares podría conducir a los consumidores a un consumo por confusión o asociación.

Se presenta a continuación el resultado obtenido de las encuestas realizadas y la interpretación de las respuestas obtenidas por parte de los encuestados:

4.2. Resultados de la Encuesta, procesamiento e interpretación de datos.

1. ¿Qué importancia le otorga a usted a la marca de un producto o servicio a la hora de adquirirlo?

Gráfico 2 Estadística de respuesta a la pregunta No1.



Elaboración: Karla Torres

Tabla 1 Frecuencias de repuesta a la pregunta No. 1

Tipo de respuesta	No. de encuestados	Porcentaje
SI	20	73,34%
NO	55	26,66%
Total	75	100%

Elaboración: Karla Torres

Como puede apreciarse, la mayoría de consumidores le otorgan una gran importancia a la marca de los productos o servicios que adquiere, pues ello al parecer garantizaría la calidad e informaría la procedencia empresarial de su adquisición.

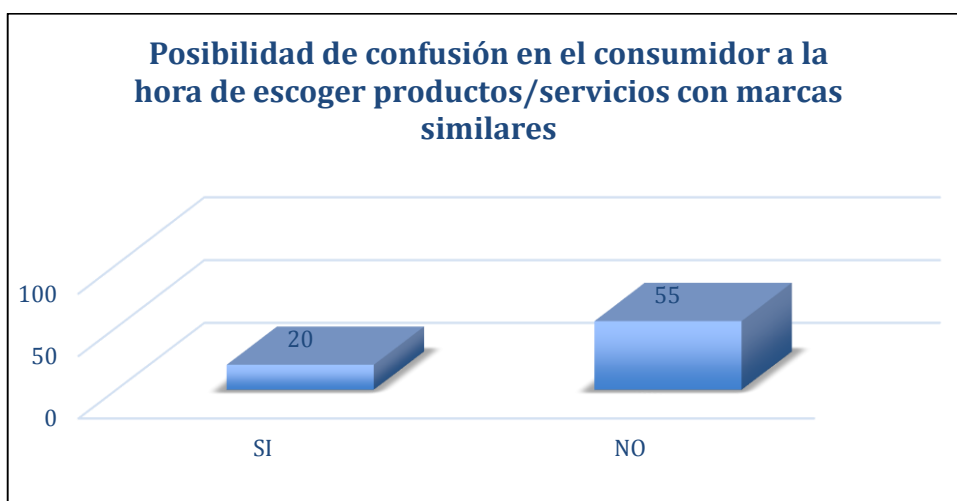
Pero por otro lado, esta importancia que le otorga el consumidor a la marca, justamente le hace que se fije muy bien en ella, y por lo tanto al realizar ese ejercicio intelectual podrá claramente diferenciar marcas entre sí, aunque estas fueren similares.

Semejanza además que quedaría claramente diferenciada cuando el producto o servicio asemejado en marca sea de una diferente especialidad o clase de oferta de producto.

Esta respuesta mayoritaria, confirmaría, al parecer de la autora, que la gente, el consumidor le da importancia preponderante a la marca y por consiguiente la tiene muy bien definida en su imaginario, y por tal razón no incurriría, ni podría ser inducida a un riesgo de confusión y/o de asociación para consumir un producto o adquirir un servicio, aunque medie un parecido del signo distintivo (marca).

2. Tratándose de dos marcas similares, pero donde cada una opera en un sector específico del mercado, (*distinto tipo de oferta de productos o servicios*) ¿cree que se puede generar un riesgo de confusión en usted a la hora de adquirirlo?

Gráfico 3 Estadística de respuesta a la pregunta No. 2



Elaboración: Karla Torres

Tabla 2 Frecuencias de repuesta a la pregunta No. 2

Tipo de respuesta	No. de encuestados	Porcentaje
SI	20	26,66 %
NO	55	73,34 %
Total	75	100 %

Elaboración: Karla Torres

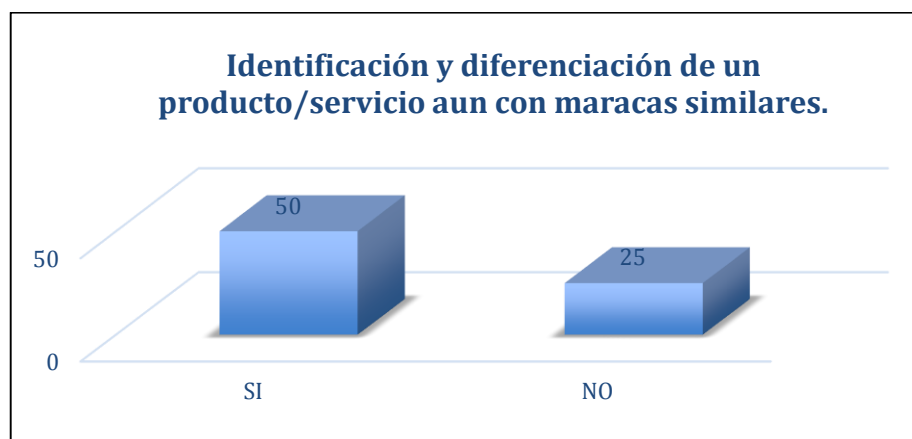
De igual manera, se manifiesta en la respuesta mayoritaria a esta pregunta que las personas encuestadas, si diferencian entre marcas similares pero que posee una diferente oferta de producto y servicios, y ello es una expresión del principio de especialidad en este caso.

Al parecer pese a que productos/ servicios puedan contener un marca similar, el hecho de ser totalmente distintos en lo que ofrecen al consumidor los diferencia entre sí, y ello evita la confusión o consumo por asociación de los productos.

En definitiva, el principio de especialidad casi anula la posibilidad en el consumidor de confundir productos o servicios de similar denominación o marca.

3. En el caso de marcas similares, ¿cree Ud. que entre estas marcas similares se identifican y diferencian plenamente productos y servicios de distintas clases, y cree que no hay riesgo de confusión entre sus consumidores y en el mercado para adquirirlos?

Gráfico 4 Estadística de respuesta a la pregunta No. 3



Elaboración: Karla Torres

Tabla 3 Frecuencias de repuesta a la pregunta No. 3

Tipo de respuesta	No. de encuestados	Porcentaje
SI	50	66,67%
NO	25	33,33%
Total	75	100%

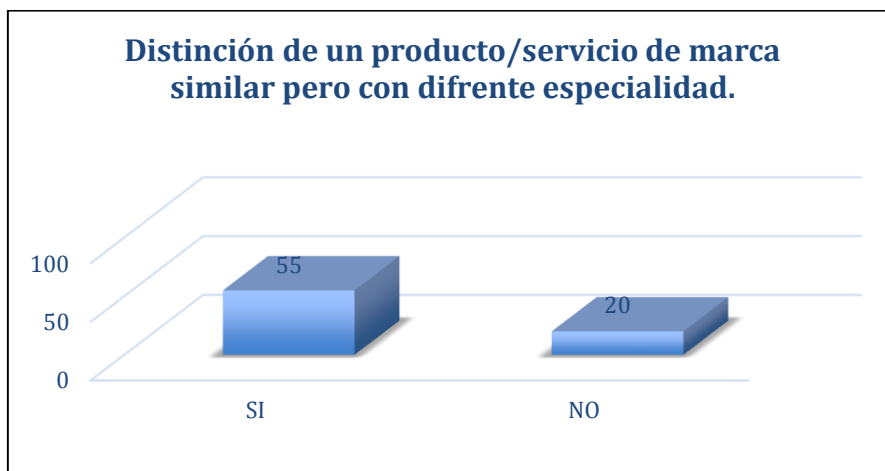
Elaboración: Karla Torres

La pregunta corrobora la tendencia de las anteriores encuestas en el sentido de la el hecho de que cada marca es asociada a una especialidad y clase de productos que oferta y ello hace que se la identifique exclusivamente en ese segmento del mercado, de tal manera que al haber otro producto o servicio que pese a tener una marca similar pero que oferta otra clase de producto muy distinto no se produce confusión en el consumidor.

Hay que mencionar que justamente con esta finalidad de diferenciar productos y servicios en sus distintas clase o especies, ha sido adoptada la clasificación de los productos y servicios en clases, como el Arreglo de Niza, que persigue entre otras , la finalidad de particularizar los géneros de productos que oferta un operador económico.

4. Distinguiría usted claramente entre un producto y/o servicio que le oferten de una determinada especialidad, de otro que, pese a tener una marca idéntica a la primera le ofrezca un producto o servicio totalmente distinto, diferente. (Principio de especialidad)

Gráfico 5 Estadística de respuesta a la pregunta No. 4



Elaboración: Karla Torres

Tabla 4 Frecuencias de repuesta a la pregunta No. 4

Tipo de respuesta	No. de encuestados	Porcentaje
SI	55	73,33%
NO	20	26,66%
Total	75	100%

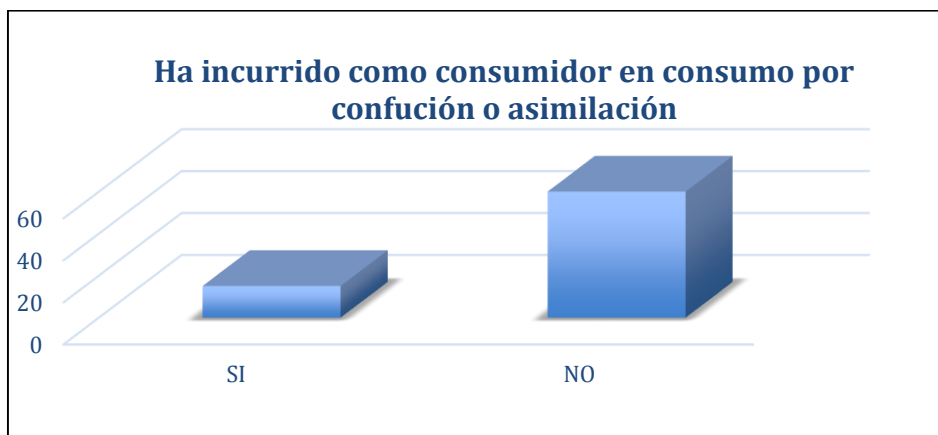
Elaboración: Karla Torres

El consumidor al prestarle atención a la marca, como se vio en la primera pregunta de la encuesta, posee en su imaginario, una clara identificación y asociación de una marca respecto de un producto o servicio y la procedencia empresarial del mismo.

De esta manera, al poseer ya este posicionamiento la marca, y al existir otra posiblemente muy similar, pero que oferte un producto o servicio distinto al habitualmente posicionado, el consumidor lo diferencia y no asume que provenga del mismo origen empresarial, pues el usuario sabe ya cuál es la especialidad de oferta de la marca, de tal manera que este hecho reduce o imposibilita el riesgo de confusión o de asociación a la hora de adquirir un bien o servicio.

5. ¿Ha adquirido usted un producto o servicio de una marca determinada, por creerlo proveniente de una similar a la que oferta otro tipo de productos distintos a la que adquirió? (consumo por confusión/asimilación)

Gráfico 6 Estadística de respuesta a la pregunta No. 5



Elaboración: Karla Torres

Tabla 5 Frecuencias de repuesta a la pregunta No. 5

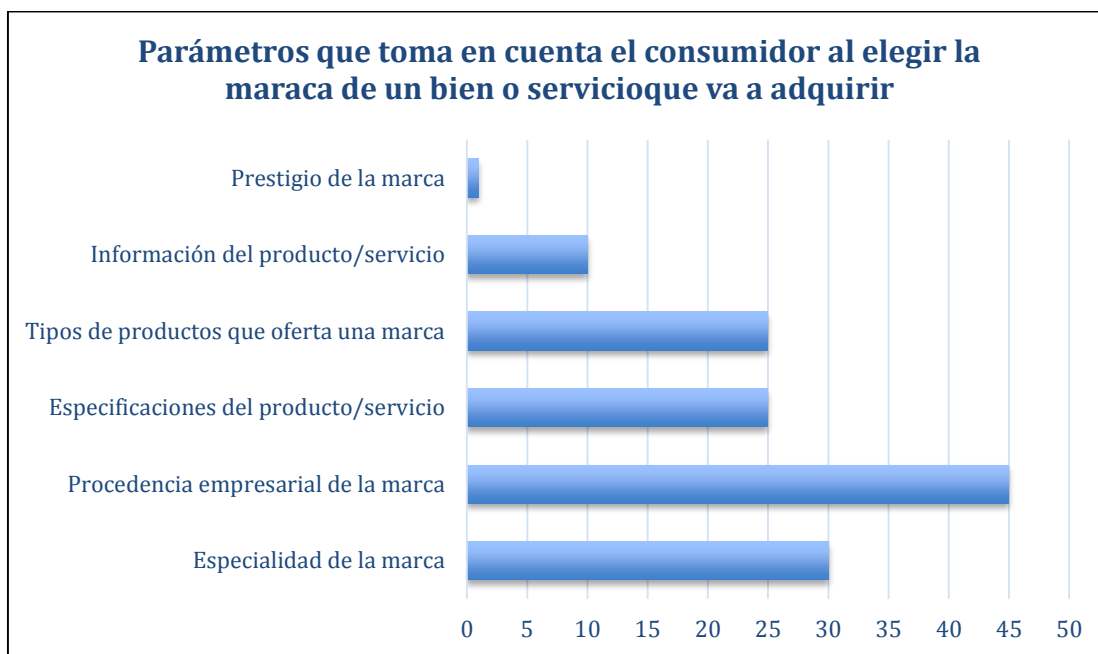
Tipo de respuesta	No. de encuestados	Porcentaje
SI	15	20 %
NO	60	80 %
Total	75	100 %

Elaboración: Karla Torres

Los consumidores mayoritariamente ponen cuidado al adquirir un producto en la marca, se ha de insistir ello, por lo tanto identifican claramente un producto o servicio y su procedencia empresarial, así como la clase o la especie que este oferta, y ello reduce ampliamente el riesgo de confusión. Se refirma entonces que el principio de especialidad al ser aplicado en caso de marcas similares anula esta posibilidad, y así lo evidencia la amplia mayoría de los consumidores encuestados.

6. ¿Si usted al adquirir un producto o servicio identifica a dos marcas similares (que oferten distintos productos o servicios), que parámetro/s tomaría en cuenta para diferenciarlas?

Gráfico 7 Estadística de respuesta a la pregunta No. 6



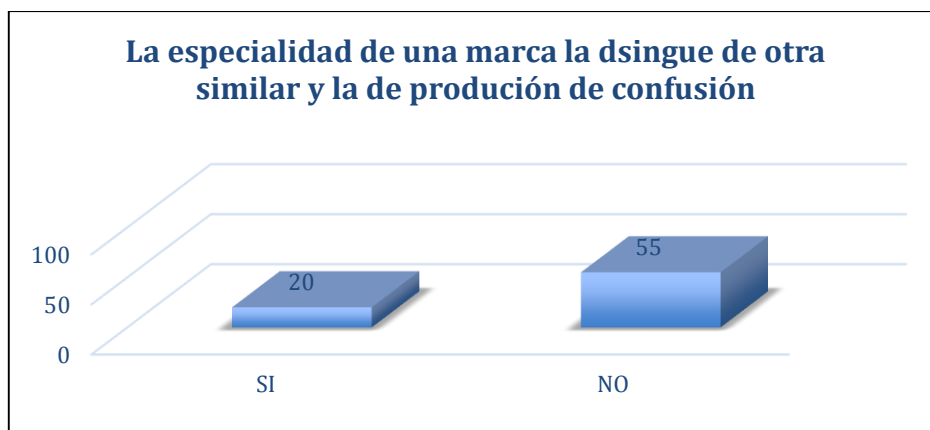
Elaboración: Karla Torres

La procedencia empresarial de la marca del bien o servicio que adquiere el consumidor y la especialidad de la marca (los productos que habitualmente ofrece), son los parámetros que valora en consumidor principalmente, entre otros, para adquirir un bien/servicio.

Esto quiere decir que el consumidor identifica de manera clara la especialidad de la marca y de los productos que oferta el operador económico (procedencia empresarial), así como ello le garantiza una procedencia de los mismos; por lo tanto al encontrar el usuario, el consumidor una marca similar, pero de otra especie de producto que un operador económico ofrecería, no caería en confusión o asociación, pues tiene claro las características y clase de productos que oferta una marca y una empresa.

7. ¿Cree usted que se genere confusión entre los consumidores de un producto o servicio específico, cuando un exista una marca similar que identifique productos o servicios distintos?

Gráfico 8 Estadística de respuesta a la pregunta No. 7



Elaboración: Karla Torres

Tabla 6 Frecuencias de repuesta a la pregunta No. 7

Tipo de respuesta	No. de encuestados	Porcentaje
SI	20	26,66 %
NO	55	73,34 %
Total	75	100%

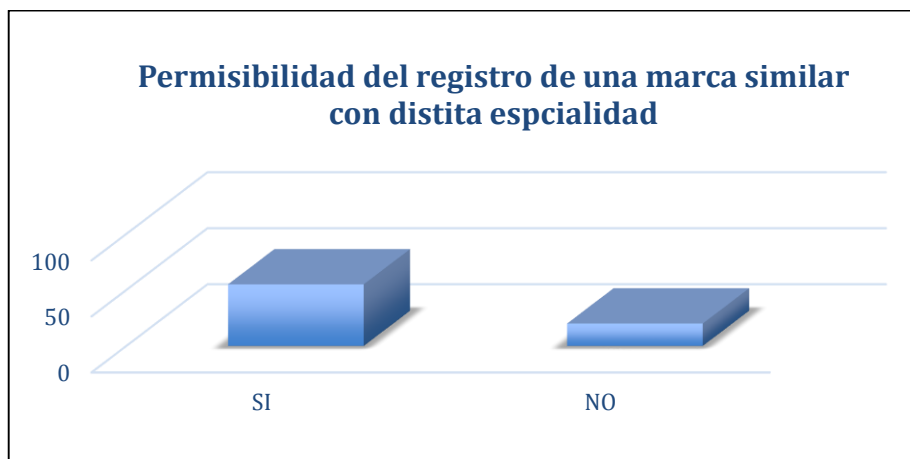
Elaboración: Karla Torres

Existe una gran gama de empresas que se dedican a la oferta igualmente extensa de bienes y servicios. Los operadores económicos pese a no querer caer en acciones de competencia desleal, por su distintas razones adoptan marcas signos que pueden tener cierta similitud con otras ya existentes. Ello no implica que sea una falsificación, aprovechamiento del prestigio ajeno, o una dilución de la fuerza distintiva de una marca, por parte de un emprendedor necesariamente.

Pese a lo mencionado, el hecho de que un operador económico oferte un producto aunque con marca similar u otro, pero de distinto tipo, lo desvincula no solo de hechos de competencia desleal, sino que el consumidor los diferencia claramente y por lo tanto no cae en asociación o confusión al adquirirlos, ello desvirtúa a la vez acciones de mala fe como las que caracterizan a las acciones de competencia desleal.

8. ¿Considera usted que deban permitirse el registro de marcas similares que identifiquen productos o servicios distintos?

Gráfico 9 Estadística de respuesta a la pregunta No. 8



Elaboración: Karla Torres

Tabla 7 Frecuencias de respuesta a la pregunta No. 8

Tipo de respuesta	No. de encuestados	Porcentaje
SI	55	73,33 %
NO	20	26,66 %
Total	75	100%

Elaboración: Karla Torres

En secuencia de la anterior pregunta, al existir una gran cantidad de operadores económicos que ofertan diversos tipos de bienes y servicios en el mercado, existe la posibilidad de que en esa amplitud se den coincidencias de marcas, pero en distintas categorías de productos /servicios ofertados, que los diferencian de su procedencia empresarial, ello no produce ninguna vulneración al interés individual del titular de una marca, ni al interés colectivo del mercado y del consumidor, por tal razón bien cabe se permita el registro de marcas similares en estos casos, siempre que el criterio técnico de las instituciones estatales así lo determinen.

La especialidad de los productos o servicios que oferta un operador económico, coadyuva a evitar que se realicen o consumen acciones que perjudiquen a los intereses particulares y colectivos, y siendo así la posibilidad de registrar marcas similares de distinta especie, más bien podría ser una medida de dinamización e impulso de emprendimientos que generen beneficio a los consumidores y al mercado.

4.3. Entrevista

La entrevista realizada a Dr. Jonathan Becker Andrade experto en el área de derecho marcario, se realizó con la finalidad de conocer un criterio técnico jurídico sobre el principio de especialidad y su aplicación en el caso de marcas similares que podrían existir y coexistir en el mercado. Se buscó también conocer el criterio del facultativo sobre la legislación internacional (su especialidad) y ecuatoriana a este respecto; y finalmente se planteó el cómo puede aportar a la economía y actividad comercial de un país, una legislación adecuada y actualizada sobre el tema propuesto.

Se presenta a continuación un resumen de la entrevista realizada.

1. Sobre Marcas, ¿en qué consiste el principio de especialidad y de qué manera operaria la aplicación de este, en la legislación sobre derecho marcario y propiedad industrial?

Los bienes y servicios se hallan estandarizados y clasificados a nivel mundial incluso, por las reglas que establecen una categorización según el acuerdo de Niza para el registro de marcas. Dicha segmentación se realizó en el año de 1957. En el convenio se establecen clases de productos del 1 al 34, y de servicios del 35 al 45, esta clasificación se la realiza con la finalidad de facilitar el registro de marcas como se mencionó. Justamente para poder establecer diferencias entre las marcas que aspiran a registrarse.

“El principio de materia de la pregunta se basa en utilizar la especialización de los bienes y servicios que ofrece o produce una marca, para lograr clasificarla, y de esta manera diferenciarla en el Mercado,” y de ello se parte en el sentido en si bien pueden existir dos marcas similares, la diferente categoría de bien servicio que ofrecen en el mercado los distintos operadores económicos, permite diferenciarlos claramente los unos de los otros.

Ello tiene beneficios, tanto en el productor de los bienes/servicios, como en el consumidor, y en el sistema comercial, debido a que en el primer caso, el productor puede poseer una marca similar sin que ello implique la vulneración de derechos o normas respecto de otro; en el segundo caso, el consumidor tiene una mayor opción de escoger productos sin caer en confusión o asimilación, pues diferencia claramente la categoría de cada marca que le oferta distintos productos o servicios; y finalmente, el

mercado se dinamiza por el apareamiento de mayor cantidad de opciones de productos /servicios y ello mejora el comercio y la economía de una sociedad.

2. *¿Cuál es el concepto respectivo y la diferencia entre una marca notoriamente reconocida (como expresa la legislación ecuatoriana) y una marca altamente renombrada (que no menciona la legislación ecuatoriana)?*

Las marcas notoriamente conocidas son aquellas que se reconocen dentro de los consumidores medios, habituales, estos son los consumidores a los que está dirigida esta marca en particular, por ejemplo una marca *Nikon* de cámaras fotográficas está reconocida ampliamente dentro del público consumidor de cámaras fotográficas, pero su reconocimiento no trasciende a todo los consumidores del mercado, sino que esta segregado al mercado específico.

Las marcas renombradas son aquellas que son reconocidas dentro del público general de los consumidores, no se limita a solo los consumidores de esa marca, sino al total de los consumidores, por ejemplo el caso de la marca COCA COLA, es conocida a nivel mundial, y no únicamente por aquellos que consumen bebidas gaseosas.

Muchos las confunden y crean una sola categoría de marcas conocidas, y eso es incorrecto porque en la doctrina, en la jurisprudencia está claramente especificado que deben ser tres clases en total: las marcas ordinarias, las marcas notoriamente conocidas y las marcas de alto renombre.

La legislación ecuatoriana establece únicamente una categoría de marcas notoriamente conocidas, al igual que otras legislaciones, establece requisitos para determinarlas, y permite el registro de marcas similares cumpliendo con ciertos requisitos, pero crea un conflicto al no establecer claramente las marcas de alto renombre, debido a que estas últimas gozan de una protección jurídica superior

3. *La legislación ecuatoriana (Código INGENIOS) no establece en su contenido la existencia, o reconocimiento de la “marca renombrada”, ello ¿cómo afectaría al mercado y a la legislación sobre derecho marcario y propiedad industrial?*

Que no se reconozca la existencia de la categoría de marcas de alto renombre, generaría un conflicto en la protección de los derechos de los titulares y de los

consumidores, al no reconocerlas, estas marcas solo tendrían la protección de las marcas notoriamente conocidas, y así se estaría restando la protección necesaria.

Si un sistema jurídico no las protege como tales, estas se van a ver afectadas, los derechos de los titulares van a verse afectados, comenzará a tener menos protección jurídica, estarán más expuestas a actos de competencia desleal y se vería claramente afectado su valor económico en el mercado, y precisamente eso haría que el desarrollo del mercado, el desarrollo de la industria sea menos atractivo.

4. En el caso de registro de marcas similares, pese a ser diferenciadas estas por el principio de especialidad de los productos, bienes y/o servicios que ofertan, ¿podría esto causar en el mercado un consumo por confusión o asimilación en los consumidores?

Por ello que se aplica el principio de especialidad, por ejemplo como podría usted confundir una marca que fabrique armas con una marca de una cerveza. (Caso COLT)

El principio de especialidad implica que es precisamente la distinta especialidad, la que ayuda a las marcas a diferenciarse, no estamos hablando que una marca similar fabrique pantalones y la otra fabrique medias, eso es una misma especialidad y eso no es el principio de especialidad, estamos hablando que el principio de especialidad requiere que efectivamente sean de diferencia especialidad.

La confusión entre marcas similares se puede dar cuando los bienes o servicios sean similares, mientras exista una distinta especialidad no se puede presumir que existirá confusión.

5. ¿El uso de una marca similar pero diferenciada de otra por el principio de especialidad en la oferta de bienes y servicio de distinta índole, produciría un menoscabo en los intereses del titular de la marca y la dilución de esta?

No, por que como se puede ver en la historial marcarío, la coexistencia siempre ha existido, las marcas han aprendido a coexistir en el mercado, y a competir en el mercado.

La legislación de un Estado debe jurídicamente prevenir cualquier acto de

competencia desleal que es el caso que menciona. Mientras ello no ocurra, no existirá ningún menoscabo en los derechos de los titulares de las marcas.

6. *¿Sería ventajoso permitir el registro de marcas similares dentro una legislación siempre y cuando los productos y/o servicios que se oferten correspondan a diferentes giros de negocio (principio de especialidad)?*

Sería muy ventajoso, permitiría mayor eficacia y efectividad de la legislación en cuanto al registro marcario, sin mencionar que permitiría un mejor desarrollo del mercado.

El principio de especialidad, es lo que permite el registro de las marcas similares, y es necesario que este taxativamente en la legislación.

7. *¿Cuáles podrían ser los parámetros a tomar en cuenta por parte de la legislación del Estado y su institucionalidad para permitir el uso de marcas similares en el caso de que estas sean de categoría notoria?*

Los parámetros no son tan complejos como muchas legislaciones pretenden, primero se debe especificar claramente que el principio de especialidad solo puede ser aplicado a las marcas ordinarias y a las marcas notoriamente conocidas, y no puede ser aplicado a las marcas de alto renombre.

El primer requisito que debe establecerse es que las marcas similares tengan una distinta especialidad: y los parámetros para medir este requisito debe ser primero tomar como base la clasificación de Niza.

El segundo requisito que debe revisarse que la creación de la marca similar no provenga de actos de competencia desleal:

El tercer requisito debe ser aplicado únicamente a las marcas notoriamente conocidas y es que la creación de la marca similar no busque un aprovechamiento del prestigio ajeno de la marca ya existente o que cause dilución de la marca.

Todos estos parámetros deben ser evaluados jurídica y técnicamente por la intencionalidad estatal de la materia, en el caso del Ecuador por el IEPI, y la Superintendencia de Control del Poder de Mercado.

Conclusiones

- El aparecimiento del derecho marcario ha sido una evolución paralela a la revolución industrial y la expansión de los mercados, que son justamente el fundamento que origina la necesidad de protección de sus intereses y los derechos de los productores en ámbitos que van más allá de su territorio. La expansión de la oferta de sus productos en distintos mercados, la masificación de la producción como consecuencia del aparecimiento de la maquinaria, causaron que los productores tengan la necesidad de identificarse, tanto ellos como sus productos y así lograr la individualización y el favoritismo para el consumo de sus ofertas en el mercado, ello propició el origen de las marcas y su protección jurídica a través de legislaciones locales e internacionales.

- La marca más allá de ser un signo distintivo de un bien, producto o servicio, se constituye en la insignia o emblema que denota un reconocimiento del mercado y de los consumidores a la calidad que el ofertante de estos elementos ha adquirido durante el tiempo que ha puesto en circulación su producto en el mercado. Es decir, la marca no es en si el elemento gráfico por si solo que identifica un bien o servicio, sino que la marca lleva implícito un elemento intangible que es la garantía de calidad y el prestigio ganado por el oferente a través del tiempo y cuyas características no solo que lo han hecho destacar en el mercado, sino que ello le ha ocasionado un reconocimiento de prestigio.

- Las protecciones jurídicas internacionales han sido varias en este ámbito del derecho marcario, pero el principal antecedente de ellas es el Convenio de París (1883) , mismo que se inclina más por la protección del titular de la marca que por salvaguardar el mercado y el consumidor, y de hecho ese mismo sería el sentido en que el Convenio de París plasma en su contenido, de ahí por qué no se nombra en su normativa por ejemplo, la posibilidad de coexistencia de marcas similares diferenciadas entre sí por el principio de especialidad en sus productos o servicios ofertados por ejemplo.

- Otra de la legislaciones internacionales y regionales en este caso, son las normas contenidas en la decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina sobre las marcas notorias, mismas que podrían entenderse como establecidas de manera concordante y compatible con las contenidas en el Convenio de París y en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Industrial relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC, 1994), además en las mismas se fundamentaron

y basaron la normativa andina y ello con el fin de guardar una coherencia jurídica en esta materia, como la de las marcas similares y su registro y los parámetros del *ius prohibendi* (prohibición de registro), que limitan el registro de marcas similares. La concepción de la protección de la marca, y de los intereses del titular de la misma es un criterio subsistente en varios de los tratados y legislaciones sobre marcas, dejando en un segundo plano el interés y beneficio colectivo, del consumidor y del mercado.

- El reconocimiento que logran las marcas en el mercado no es del mismo tipo o grado para todos los productos o servicios que ofrecen los operadores económicos, existen casos en que unas son de mayor reconocimiento que otras, la doctrina jurídica ha clasificado a las marcas en notorias y reconocidas o renombradas. Las primeras que gozan de un reconocimiento medio por parte de los consumidores propios del ámbito en que se desenvuelve la marca, relacionada con la clase de producto de que se oferta; y, la segunda, por su parte, es aquella que es reconocida por todo el mercado y tipo de consumidor, de manera masiva, o global, como COCA COLA por ejemplo, que es reconocida por quien consume o no bebidas gaseosas.

- La categorización de marcas en notorias y renombradas no solo implica una diferenciación de estas en cuanto a su reconocimiento en el mercado, sino que ello conlleva una consecuencia jurídica, en cuanto a la protección que la legislación local e internacional ha ido adoptando con respecto de ellas. Así por ejemplo, las marcas renombradas poseen una mayor cobertura y protección jurídica, respecto de las otras, por cuanto son más propensas a que sean objeto de prácticas desleales de otros operadores económicos, como realizar actos y aprovecharse de esas acciones para poder conseguir un mayor lucro en la venta de sus productos.

- El Código INGENIOS se creó debido a que se consideró que la Ley de Propiedad Intelectual del año 98, no se encontraban armonizada con los derechos y garantías establecidos en la Constitución de la República del Ecuador. Es decir, que se buscó crear un nuevo código acorde a las normas y directrices ecuatorianas. El Código INGENIOS derogó a la Ley de Propiedad Intelectual del 98 debido a que esta “preveía un régimen jurídico que tiene como punto central los derechos privados y un enfoque esencialmente mercantilista de los derechos de propiedad intelectual”, y buscaban reformarlo debido a que “es necesario hacer un uso estratégico de los derechos de Propiedad Intelectual para favorecer la, transferencia de tecnología, la generación de

ciencia, tecnología, innovación y el cambio de la matriz productiva en el país”, pese a estos enunciados y propósitos, el Código deja de lado , por ejemplo, la diferenciación conceptual de las marcas en notorias y renombradas, acarreando eso una serie de dificultades jurídicas de protección de las marcas; y por otro lado ello también podría limitar el apareamiento y registro de nuevos emprendimientos, restringiendo así una dinamización del mercado.

- Las características jurídicas que se derivan de la categorización de las marcas en notorias y renombradas, la legislación ecuatoriana, en el Código de Economía Social de los Conocimientos, la Creatividad y la Innovación, INGENIOS, no establece una consideración y diferenciación entre marca notoria y marca reconocida o renombrada. El contenido y la referencia de la mencionada ley se limita en todo su contenido a la mención de “marca notoriamente conocida”, concepto que no menciona el alcance de una marca, y ello dificulta una mejor protección de las marcas de ese tipo, así como no permitiría establecer una posibilidad de uso de marcas similares cuando sean semejantes a marcas reconocidas, pues esta clasificación simplemente no existe en el código nacional.

- Dada la variedad y el cada vez más amplio apareamiento de emprendimientos, existe la posibilidad cada vez más frecuente que se produzca la aparición de marcas similares en el mercado. Ante ello la especialidad de bienes y servicios que oferta cada operador económico, es un camino para establecer la coexistencia de marcas similares y desvirtuar las acciones deshonestas en torno a ello. La categoría de productos y servicios de una marca lo diferencian de otros y ello permite a los consumidores no caer en la confusión o asociación, además de la no vulneración, de los intereses y derechos de los titulares de las marcas.

- La protección que las legislaciones establecen para una marca notoria puede evidenciarse bajo dos consideraciones fundamentales; una territorial, de acuerdo a la sección geográfica en que se ofrece el bien o servicio y otra en base a la especialidad del producto o servicio que ofertan. Ello implicaría que pueden existir marcas similares, pero que al tener su campo de acción en territorios distintos se anula la confusión que estas podrían causar en los consumidores, pues prácticamente no existirá esa confusión por la diferencia del espacio en donde se ofertan.

Por otro lado, en cuanto a la especialidad, ello implica que una marca similar pero distinta en un bien o servicio ofertado, también anularía la confusión en el consumidor, por cuanto son plenamente identificables las diferencias materiales que se ofertan.

- En el caso que no exista riesgo de confusión, ni un aprovechamiento del prestigio ajeno, ni exista indicios de competencia desleal; una marca, incluso notoria similar, podría gozar de la misma protección que la marca anteriormente ya registrada o usada ya en el mercado. Si los tres parámetros antes mencionados se cumplen y cuando la especialidad de los productos o servicios son distintos y pertenecen a una distinta clase, bien cabe la permisibilidad de coexistencia de marcas similares en el mercado.

- Actualmente como se ha podido colegir el Código INGENIOS es una norma única para el registro marcario, que no determina con exactitud cómo se puede proceder al registro de una marca similar sin entrar en un acción de oposición, si no que por el contrario establece prohibiciones, dejando muy amplio el sentido interpretativo de la norma a la entidad encargada, la resolución de este tipo de conflicto; podría ser subsanado si se consideraría como base el principio de especialidad de la marca a registrarse, y si ello no vulnera algún derecho de la marca ya existente en el caso de similitud.

- Puede evidenciarse del contenido del análisis realizado a lo largo de esta disertación, que el principio de especialidad, tomado como fundamento para permitir el registro de marcas notorias similares, es una manera de mejorar la efectividad de las normas actuales, por lo que resultaría en un proceso más simplificado y efectivo, que permita un mayor desarrollo y emprendimientos de los operadores económicos, que beneficiaría al desarrollo del mercado nacional, regional e internacional. Incluso tomando en cuenta el principio de especialidad al momento de analizar cómo operan los parámetros establecidos a lo largo de esta disertación, guiaría y direccionaría a una correcta y más efectiva aplicación de las normas para el registro de marcas notorias similares.

- De los casos mostrados y de la posición doctrinaria y jurídica que se ha citado, son tres los factores fundamentales a tomarse en cuenta para que una autoridad permita la coexistencia de marcas similares, y estos son: No generar confusión, No constituir competencia desleal (Aprovechamiento de prestigio ajeno (en propio beneficio del que comete el acto desleal se ha entender), engaño en el consumidor), y que no exista una

dilución de la fuerza identificativa de las marcas. Adicionalmente, se puede añadir también otras consideraciones, como derivación de los parámetros mencionados: La coexistencia pacífica de las marcas por un tiempo determinado y anterior al reclamo y la aceptación tácita de la coexistencia pacífica, por la no interposición de ningún recurso de reclamación por parte de la marca primeramente existente o registrada.

- Los casos de marcas similares que se han presentado, como los de COLT, BIMBO; y en el Ecuador el caso BARCELONA, hacen ver que la coexistencia de marcas similares, siempre que no se vulneren interés y derechos particulares y colectivos, del consumidor es perfectamente viable, por la aplicación del principio de especialidad y por la clara diferenciación que los consumidores le prestan a la distinción de una marca de acuerdo a la clase de producto o servicio que oferta un operador económico. Y de hecho las encuestas realizadas en el trabajo de campo y el criterio doctrinario a si lo corroboran.

- Puede evidenciarse del contenido de las leyes antes mencionadas, como el Código INGENIOS, y la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado, que en definitiva, las atribuciones administrativas delegadas a las entidades y autoridades estatales, son muy similares, cambiando la visión con que se plantea la protección de los derechos de la propiedad intelectual, del derecho marcario específicamente, y de la protección del mercado como el ámbito en donde se ejerce principalmente las acciones que pueden lesionar derechos del consumidor, al usar signos similares por ejemplo. Se puede deducir que una cooperación entre ambas entidades para aplicar los parámetros establecidos en la disertación se puede proteger los derechos de los involucrados de una manera más efectiva, como consecuencia se mejoraría la aplicación de las normas actuales.

El código INGENIOS, posee una dificultad relacionada a la clasificación y categorización de las marcas, y ello podría ocasionar conflictos normativos cuando se trate de establecer prohibiciones, permisos, sanciones, restricciones referentes especialmente a la coexistencia de marcas similares.

Referencias

- Abascal, E. (2005). *Análisis de encuestas*. Madrid - España: Editorial ESIC.
- Acosta Córdova, M. d. (2011). *La coexistencia maracria es el reconocimiento de hecho de la eficiencia del examen de registrabilidad por parte de la administración*. Quito, Ecuador: Universidad Internacional del Ecuador.
- Albán Pinto, H. (2013). *La Propiedad Intelectual y la Propiedad Industrial en el Derecho*. Quito, Ecuador: Fausto Reinoso.
- Aleman, M. M. (2008). *Normativa subregional sobre marcas de productos y servicios*. Bogota, Colombia: Top Management International.
- Alvarez, R. (6 de marzo de 2013). *Diferencias entre marca “notoria” y marca “renombrada”*. Recuperado el 28 de noviembre de 2016, de PERITACIONES MGA: <http://www.peritacionesmga.com/blog/es/diferencias-entre-marca-notoria-y-marca-renombrada/>
- Antequera Parilli, R. (2001). *Manual para la enseñanza virtual del Derecho de Autor y los Derechos Conexos. Tomo I*. Santo Domingo: Editora Corripio.
- Barzallo, J. L. (2015). *La propiedad intelectual en el Internet*. Quito, Ecuador: IMPRESORESMYL.
- Baylos, H. (1993). *Tratado Derecho Industrial, Propiedad Industrial*. Madrid, España: S.L. CIVITAS.
- Becker, D. J. (25 de noviembre de 2016). Coexistencia de marcas similares. (R. Torres, Entrevistador)
- Bedoya, Nelson. (2012). *Derecho al uso exclusivo de una marca*. Superintendencia de Industria y Comercio, Jurídico. Bogota D.C: Superintendencia de Industria y Comercio.
- Bertone, L. E. (2003). *Derecho de Marcas: Marcas, designaciones y nombres comerciales* (Segunda ed.). Buenos Aires, Argentina: Heliasta.
- Bodenhausen. (1969). *Guía para la Aplicación del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial*. Ginebra, Suiza: BIRPI.
- Bonett, P. (2007). *Marca Notoria: Los límites impuestos por los principios de territorialidad y especialidad argentinos*. Buenos Aires, Argentina: Universidad de Palermo.
- Cabrera, N. (2012). *Aspectos Básico de las Marcas Notorias de y las Marcas Renombradas*. Bogotá, Colombia: Universidad Javeriana.

- Cabrera, N. (2014). *Aspectos Básicos de las Marcas Notorias y las Marcas de Alto Renombre*. Bogotá, Colombia: Universidad Javeriana.
- Camacho, R. (2001). *La marca notoria*. Alicante, España: UAIPIT.
- _____. (2006). El alcance de la protección de las marcas notorias en la Comunidad Andina y en la Comunidad Europea. *UAIPIT*.
- COLT PRODUCTOS ALIMENTICIOS. (2017). *COLT Productos alimenticios*. Obtenido de COLT Productos alimenticios: http://www.vetblanco.cl/index.php?id_product=40&controller=product
- Colt Technology Services Group Limited. (3 de enero de 2017). *Colt Technology Services Group Limited*. Recuperado el 05 de 04 de 2017, de Colt Technology Services Group Limited: www.colt.net
- Colt's Manufacturing Company LLC. (03 de 01 de 2017). *Colt's Manufacturing Company LLC*. Recuperado el 05 de 04 de 2017, de Colt's Manufacturing Company LLC: www.colt.com
- Comite permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños industriales e Indicaciones geográficas. (13 al 17 de noviembre de 2006). Nuevos tipos de marcas. *Decimosexta sesión*. Ginebra: OMPI.
- Comunidad Andina. (2000). *Decisión 486: Régimen Común sobre Propiedad Industrial*. Lima, Perú: Comunidad Andina.
- Cuadros Añazco, A. (10 de mayo de 2017). *Blog Jurídico*. Obtenido de Blog Jurídico : <https://alfredocuadros.com>
- El Comercio. (11 de octubre de 2016). Asamblea aprobó el Código Ingenios. *El Comercio*.
- _____. (16 de octubre de 2016). El Código Ingenios eliminó dos leyes y reformó 11. *El Comercio*.
- Espinosa, S. (2016). *Iuris Dictio, revista de Derecho*. Obtenido de Iuris Dictio, revista de Derecho: <http://revistas.usfq.edu.ec/index.php/iurisdicio/article/view/737/1028>
- Fernández de Cordova, M. (1994). *La notoriedad marcaria en el Derecho Europeo*. Munich, Alemania: MAX PLANCK INSTITUT.
- Fernández Novoa, C. (1969). El relieve jurídico de la notoriedad de la marca. *Revista de derecho mercantil*(111).
- _____. (2002). *Fundamentos del Derecho de Marcas*. Madrid, España: Montecorvo.

- _____. (2004). *Tratado sobre derecho de marcas* (Segunda edición ed.). Madrid, España: Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A .
- _____. (2009). *Manual de la Propiedad Industrial*. Madrid, España: Marcial Pons.
- Ferrándiz Gabriel, J. R. (2007). *Jurisprudencia sobre propiedad industrial, publicidad y derecho de la competencia*. La Ley: Madrid.
- Galán Corona, E. (2012). *Marcas y distribución comercial*. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca.
- Gama Cerqueira. (2006). *Tratado de Propiedad Industrial de las Americas*. Buenos Aires, Argentina: Lexis Nexis.
- Gómez Segade, J. (2001). *Tecnología y Derecho*. Madrid, España: Marcial Pons.
- Granja, E. (2016). Claves para entender el debate sobre el código Ingenios. *gkillcity.com*.
- Grupo BIMBO. (30 de marzo de 2015). *Grupo BIMBO*. Obtenido de Grupo BIMBO: www.grupobimbo.com
- Instituto de la Propiedad Industrial de la Argentina. (2012). El secreto esta en la marca. En I. d. Argentina, *La Propiedad Industrial y las Empresas* (pág. 27). Buenos Aires, Argentina: INPI.
- Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual. (29 de 9 de 2014). *IEPI*. Recuperado el 29 de 03 de 2017, de IEPI: www.propiedadintelectual.gob.ec
- _____. (2017). *¿Qué es el IEPI?* Quito.
- _____. (2017 de enero de 2017). *Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual*. Obtenido de Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual: <https://www.propiedadintelectual.gob.ec>
- Kotler, P. (2003). *Dirección de Marketing: Conceptos Esenciales*. México: Pearson Educación.
- León Altamirano, P. (2006). *La Notoriedad de las marcas*. Cuenca, Ecuador: Universidad del Azuay.
- León, P. (2006). *La notoriedad de las marcas*. Cuenca: Universidad del Azuay.
- Lizano, A. (2013). *Nuevas modalidades de marcas: olfativas, táctiles y gustativas: Viabilidad, utilidad y efectos jurídicos en Costa Rica*. . San José, Costa Rica: Universidad de Costa Rica.
- Marbar SRL. (2016). *Marbar SRL*. Obtenido de Marbar SRL: <http://www.marbar.com.ar>

- MARBAR S.R.L VS MARBAR S.A, No. 6009/2008 (Tribunal Federal 15 de febrero de 2013).
- Marbar SRL C/ Mrby S.A. Cese de oposición al registro de marca, Causa No. 6009/2008 (Sala Civil y Comercial Federal 15 de febrero de 2013).
- Marby S.A. (2017). *Marby S.A.* Obtenido de Marby S.A.: <http://www.marby.com.ar/>
- Marín, L., & González, R. (5 de diciembre de 2016). *Pérez , Bustamante & Ponce.* Obtenido de Pérez , Bustamante & Ponce: <http://www.pbplaw.com>
- Millán Salas, F. (2012). *La denominación de origen: Su protección jurídica.* Madrid: Editorial Reus.
- Monteagudo, M. (1995). *La protección de la marca renombrada.* España: S.L CIVITAS EDICIONES.
- Nanayakkara, T. (2006). *Existencia independiente o coexistencia de marcas similares o idénticas.* Recuperado el 1 de septiembre de 2016, de Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual: www.wipo.int/sme/es/documents/trademarks_identical.htm
- New Man Colors, 84-IP-2005 (Tribunal de justicia de la comunidad Andina 27 de JULIO de 2005).
- Oficina Española de Patentes y Marcas. (2017). *Oficina Española de Patentes y Marcas.* Obtenido de Oficina Española de Patentes y Marcas: <https://www.oepm.es>
- OMC . (1994). *Acuerdos sobre los Aspectos de Derecho de Propiedad Intelectual relacionada con el Comercio.* Marrakech: OMC.
- OMPI. (1883). *Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.* Paris, Francia: OMPI.
- _____. (28 de septiembre de 1979). *Convenio Union de París para la Protección de la Propiedad Industrial.* *Convenio Union de Paris.* Paris: OMPI.
- _____. (Junio de 2011). *Clasificación de NIZA.* Recuperado el 28 de 03 de 2017, de Clasificación de NIZA: <http://www.wipo.int/classifications/nivilo/nice/index.htm?lang=ES#>
- Organizacion Mundial de Comercio. (s.f.). *Organizacion Mundial de Comercio.* Recuperado el 27 de 02 de 2017, de Organizacion Mundial de Comercio: <https://www.wto.org/indexsp.htm>

- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (1989). *Organización Mundial de la Propiedad Intelectual*. Recuperado el 15 de octubre de 2016, de Organización Mundial de la Propiedad Intelectual: <http://www.wipo.int/trademarks/es/>
- _____. (Diciembre de 2006). La Coexistencia Marcaria. *Revista de la OMPI*, 28. Recuperado el 31 de octubre de 2016, de Revista de la OMPI: www.wipo.int/wipo_magazine/es/2006/067article_0007.html
- _____. (2012). *OMPI*. Recuperado el 2016, de http://www.wipo.int/trademarks/es/about_trademarks.html#what_kind
- _____. (2016). *Coordinación de la Observancia de la Propiedad Intelectual a Nivel Nacional*. Ginebra: OMPI.
- _____. (24 de febrero de 2016). *Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual*. Recuperado el 12 de septiembre de 2016, de Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual: www.wipo.int/about-ip/es/
- _____. (2016). *Principios básicos de la Propiedad Industrial* (Vol. 2). Ginebra, Suiza: OMPI.
- _____. (1967). *Convenio de Paris*. Paris, Francia: OMPI.
- Ossorio, M. (2010). *Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales*. Guatemala: Editorial Datascan.
- Otamendi, J. (2002). *Derecho de Marcas* (Cuarta ed.). Buenos Aires, Argentina: Lexis/Nexis.
- Otamendi, J. (2003). *Derecho de Marcas* (Cuarta edición ed.). Madrid, España: Abeledo - Perrot.
- Otamendi, J. (2003). *Derecho de Marcas*. Buenos Aires: Lexis.
- Palau Ramírez, F. (2005). *La obligación de uso de la marca*. Valencia: Universitat de València.
- Pérez Castro, C. (2008). *Valoración y evaluación de marcas: Medir para crear valor*. Barcelona: Ediciones Deusto.
- Pérez, J. (2013). *Las funciones de la publicidad y el derecho a anunciar*. Barcelona: UPF.
- Presidencia de la República del Perú. (2008). *Decreto Legislativo No. 1075 que aprueba las disposiciones complementarias a la Decisión 486 de la Comunidad Andina que establece el régimen común sobre Propiedad Industrial*. Lima: diario Oficial del Perú.
- Ramírez, F. P. (Mayo de 2006). Entrevista. (D. P. Altamirano, Entrevistador)

- Renata, R. J. (2007). *Derecho Marcario en Centroamérica y Panamá*. San José: Investigaciones Jurídicas S.A.
- Rodríguez, A., & García, J. (2003). *Comentarios a la Ley de Marcas*. Madrid, España: ARANZADI.
- Rodríguez, G. (5 de noviembre de 2014). Derecho a coexistir: teoría sobre los acuerdos de coexistencia de marcas.
- Rogel Vide, C., Domínguez Luelmo, A., & otros. (2008). *El registro de la Propiedad Intelectual*. Madrid: Editorial Reus.
- Rosasco Dulanto, V. (1996). *Evolución del derecho marcario peruano: (1985-1994)*. Lima: Fondo Editorial PUCP.
- Ruiz de Velasco y del Valle, A. (2007). *Manual de derecho mercantil*. Madrid: Universidad Pontificia Comillas.
- Sanabanda, F. (2014). *El Uso De Medidas Cautelares Para La Protección De Marcas Mixtas En El Mercado Ecuatoriano*. Quito: UFSQ.
- Sánchez Merino, F. (2009). *Marcas Farmacéuticas: un remedio para su regulación*.
- Sandhusen, R. L. (2002). *Mercadotecnia* (Primera Edición ed.). Mexico D.F, Mexico: CECOSA.
- Silva, L. (2 de septiembre de 2013). *La República*. Obtenido de La República: <http://www.larepublica.co>
- Superintendencia de Control del Poder de Mercado. (2017). *Nosotros – Superintendencia de Control del Poder de Mercado*. Quito.
- _____. (2017). *Superintendencia de Control del Poder de Mercado*. Obtenido de Superintendencia de Control del Poder de Mercado: <http://www.scpm.gob.ec/scpm-espaniol/>
- Superintendencia de Industria y Comercio. (25 de 09 de 2003). *Superintendencia de Industria y Comercio*. Recuperado el 10 de 04 de 2017, de Superintendencia de Industria y Comercio: <http://www.sic.gov.co/>
- Torres, M. (2014). *113 DP-CONSULTAS*. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, Propiedad Industrial - Oficinas Jurídicas. Bogotá: Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia .
- Trámite No. IEPI-UIO-PI-SD-2012-33114-RE-AZ, Resolución No. 1107048 (IEPI 11 de julio de 2014).
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso No. 29-IP-2003 (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 29 de septiembre de 2003).

- Trijulio, J. (2012). *Derecho al uso exclusivo de una marca*. Superintendencia de Industrial y Comercio, Jurídico. Bogota d.c: Superintendencia de Industrial y Comercio.
- Ulmer, E. (1929). *WARENZEICHEN UND UNLAUTERER WETTBEWERB IN IHRER FORTBILDUNG DURCH DIE RECHTSPRECHUNG*. Berlin: Ed. J. Springer.
- Vega, M. (19 de 02 de 2015). Gucci vs. Guess: la batalla por infracción de marca continúa. *University of Alicante Intellectual Property & Information Technology*, 1. Obtenido de University of Alicante Intellectual Property & Information Technology.
- Vilajoana Alejandre, S. (2011). *Las leyes de la publicidad: Límites jurídicos de la actividad publicitaria*. Barcelona: Editorial UOC.
- Villacreses, J. (2010). *BENEFICIOS QUE LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA OBTIENEN CON LA MARCA EN EL ECUADOR. DERECHOS QUE CONFIERE LA MARCA*. Quito: UDLA.
- Weinstein Cayuela, J., & Carrasco, E. (2014). *Derecho de autor: un desafío para la creación y el desarrollo*. Santiago de Chile: Lom Ediciones.
- Zuccherino, D. (1997). *Marcas y Patentes en el GATT; regimen legal*. Abeledo-Perrot.

Códigos y leyes

- Asamblea Nacional Constituyente. (20 de octubre de 2008). *Constitución de la República del Ecuador*. Quito, Ecuador: Registro Oficial.
- Asamblea Nacional. (2005). *Código Civil*. Quito, Ecuador: Registro Oficial.
- _____. (2011). *Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado*. Quito: Registro oficial.
- _____. (29 de 10 de 2016). *Código Orgánico de Economía Social del Conocimiento e Innovación* (Publicada en el Registro Oficial 899 del viernes 9 de Diciembre 2016 ed.). Quito, Pichincha, Ecuador: Registro Oficial. Recuperado el 28 de 03 de 2017, de WikiCOESC+i: <http://coesc.educacionsuperior.gob.ec>
- _____. (2016). *Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos , Creatividad, e Innovación*. Quito: Registro Oficial.

Congreso Nacional del Ecuador. (2006). *Ley de Propiedad Intelectual*. Quito: Registro Oficial.

Presidencia de la República del Ecuador. (2017). *Reglamento Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos Creatividad e Innovación*. Quito: Registro Oficial.

Jurisprudencia

Interpretación judicial de los Art. 81 y 82 L. h), 83 b), 96, 113, 128, 146 y 147 de la Decisión 344 de la C del AC., Proceso 43-IP-98 (Tribunal Andino de Justicia 19 de marzo de 1999).

Interpretación prejudicial de los artículos 134 literal a), 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina., Proceso 130-IP-2012 (TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, 26 de noviembre de 2012).

Piedemonte, Proceso 48-IP-1999 (Propiedad Intelectual 26 de Noviembre de 1999).

Proceso No. 172-IP-2005 (Propiedad Intelectual 26 de agosto de 2008).

PROCESO No 41-IP-98, 219099 (TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA 5 de marzo de 1999).

Proceso No. 139-IP-2005, No. 2001-00248 (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 19 de Octubre de 2005).

Proceso No. 81-IP-2004 , Proceso No. 81-IP-2004 (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 29 de julio de 2005).

5. ¿Ha adquirido usted un producto o servicio de una marca determinada, por creerlo proveniente de una similar a la que oferta otro tipo de productos distintos a la que adquirió? (consumo por confusión/asimilación)

SI ()

NO ()

6. ¿Si usted al adquirir un producto o servicio identifica a dos marcas similares (que oferten distintos productos o servicios), que parámetro/s tomaría en cuenta para diferenciarlas?

a.

b.

c.

7.- ¿Cree usted que se genere confusión entre los consumidores de un producto o servicio específico, cuando un exista una marca similar que identifique productos o servicios distintos?

SI ()

NO ()

8.- ¿Considera usted que deban permitirse el registro de marcas similares que identifiquen productos o servicios distintos?

SI ()

NO ()

**PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA
ESCUELA DE DERECHO**

**VALIDEZ Y EFECTIVIDAD DEL REGISTRO DE MARCAS SIMILARES EN
EL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS
CONOCIMIENTOS, LA CREATIVIDAD E INNOVACIÓN: análisis con base en
la norma supranacional vigente y en la aplicación del principio de especialidad.**

CUESTIONARIO DE ENTREVISTA

Instrucciones:

- Lea con atención cada una de las interrogantes que a continuación se le presentan.
- La información obtenida es de carácter reservado. Servirá únicamente como referente investigativo.
- Gracias por su colaboración.

1) Sobre Marcas, ¿en qué consiste el principio de especialidad y de qué manera operaría la aplicación de este, en la legislación sobre derecho marcario y propiedad industrial?

2) ¿Cuál es el concepto respectivo y la diferencia entre una marca notoriamente reconocida (como expresa la legislación ecuatoriana) y una marca altamente renombrada (que no menciona la legislación ecuatoriana)?

3) La legislación ecuatoriana (Código INGENIOS) no establece en su contenido la existencia, o reconocimiento de la “marca renombrada”, ello ¿cómo afectaría al mercado y a la legislación sobre derecho marcario y propiedad industrial?

4) En el caso de registro de marcas similares, pese a ser diferenciadas estas por el principio de especialidad de los productos, bienes y/o servicios que ofertan, ¿podría esto causar en el mercado un consumo por confusión o asimilación en los consumidores?

5) ¿El uso de una marca similar pero diferenciada de otra por el principio de especialidad en la oferta de bienes y servicio de distinta índole, produciría un menoscabo en los intereses del titular de la marca y la dilución de esta?

6) ¿Sería ventajoso permitir el registro de marcas similares dentro una legislación siempre y cuando los productos y/o servicios que se oferten correspondan a diferentes giros de negocio (principio de especialidad)?

7) ¿Cuáles podrían ser los parámetros a tomar en cuenta por parte de la legislación del Estado y su institucionalidad para permitir el uso de marcas similares en el caso de que estas sean de categoría notoria?

PARA GRADOS ACADÉMICOS DE ABOGADOS (TERCER NIVEL)

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR

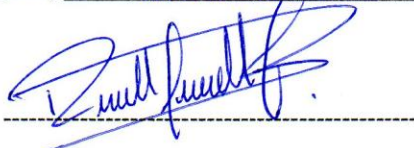
DECLARACIÓN y AUTORIZACIÓN

Yo, Karla Rashell Torres Martínez, C.I. 1717554289 autor del trabajo de graduación intitulado: Validez y efectividad del registro de marcas similares en el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, la Creatividad e Innovación: análisis con base en la norma supranacional vigente y en la aplicación del principio de especialidad previa a la obtención del grado académico de **ABOGADO** en la Facultad de **JURISPRUDENCIA**:

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

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

Quito, enero 2018



FIRMA Y CÉDULA

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CÉDULA DE CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
TORRES MARTINEZ KARLA RASHELL
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA QUITO CHIMBACALLE
FECHA DE NACIMIENTO: **1994-08-31**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **F**
ESTADO CIVIL **SOLTERO**



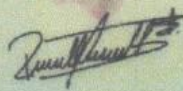


No. **171755428-9**





INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ESTUDIANTE** V4444V4444

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
TORRES RODRIGUEZ CARLOS DARIO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
MARTINEZ QUEVEDO KATTY MARIBEL
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO 2016-02-03
FECHA DE EXPIRACION
2026-02-03

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL, 2017

006 JUNTA Nº
006 - 266 NÚMERO
1717554289 CÉDULA

TORRES MARTINEZ KARLA RASHELL
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN: 1
QUITO CANTÓN ZONA: 2
PONCEANO PARROQUIA





ECUADOR
ELIGE CON
TRANSPARENCIA

ELECCIONES
2017
GARANTIZAMOS
TU DECISIÓN

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
SUFRAGO EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS



IMPRESIÓN DE LA JRV