

ANTONIO QUEVEDO (1900 - 1987)  
ALEJANDRO PONCE Y CARRO (1918 - 1988)  
JUAN M. QUEVEDO  
ALEJANDRO PONCE MARTÍNEZ  
ALFREDO GALLEGOS BANDERAS  
ROQUE ALBUJA IZURIETA  
SANTIAGO GUARDERAS IZQUIERDO  
ERNESTO GUARDERAS IZQUIERDO  
ALEJANDRO PONCE VILLACÍS  
LUIS PONCE PALACIOS  
MONSERRAT BARRENO BRAVO  
MARIA DANIELA ROMÁN AGUINAGA  
CRISTINA PONCE VILLACÍS  
SANTIAGO PONCE ROSE  
GALO TERÁN VARELA  
RAFAEL PASTOR VÉLEZ

## 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](http://www.quevedo-ponce.com)  
Correo E.: [quepon@quevedo-ponce.com](mailto:quepon@quevedo-ponce.com)

GUAYAQUIL: CALLE NUMA POMPIERO L10NA  
PUERTO SANTA ANA, CIUDAD DEL RÍO  
EDIFICIO THE POINT, PISO 5TO. OF. 503  
TELÉFONO: 593 4 642 290  
CELULAR: 0999 348 676  
CORREO E.: [quepongy@quevedo-ponce.com](mailto:quepongy@quevedo-ponce.com)  
CUENCA: AV. FLORENCIA ASTUDILLO  
Y ALFONSO CORDERO  
EDIF. CAMARA DE INDUSTRIAS PISO 3 OF. 303  
TELÉFONO: 593 7 4218 100  
CORREO E.: [santiago.ponce@quevedo-ponce.com](mailto:santiago.ponce@quevedo-ponce.com)  
CUMBAYÁ: BERNABÉ TOVATO 524 49  
MIRAVALLI, CUMBAYÁ  
TELÉFONOS: 593 2 2897 567  
CORREO E.: [poncev.alejandra@quevedo-ponce.net](mailto:poncev.alejandra@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](mailto:galo.teran@quevedo-ponce.com)

Quito, 13 de marzo de 2018

Doctor  
Gonzalo Vaca Dueñas  
Secretario de la Facultad de Jurisprudencia  
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR  
Presente

Estimado doctor Vaca:

En mi calidad de Profesor Informante de la Disertación de Abogacía intitulada **"RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS MARCAS NO TRADICIONALES: REGISTRABILIDAD DE UN COLOR AISLANTE CONSIDERADO EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ECUATORIANO"**, elaborada por la señorita PEGGY CRISTINA CEDEÑO CONCHA, luego de la lectura y revisión de la misma, me permito informar lo siguiente:

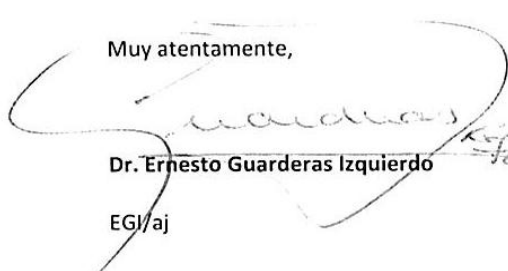
El tema desarrollado ha sido abordado con una profundidad adecuada, de manera ordenada, con análisis normativo pertinente y con suficientes citas doctrinarias. El problema jurídico investigado resulta ser muy puntual y no muy común, pues la posibilidad de registrar un color como signo distintivo resulta jurídicamente muy debatible, aun cumpliendo ciertas exigencias legales, lo cual será analizado con la señorita estudiante en la defensa de su trabajo de investigación.

El trabajo demuestra que la estudiante ha recopilado debida información sobre el tema, haciendo incluso en el capítulo IV el análisis de un caso concreto sobre el registro de un color como marca de servicios en nuestro país.

Existen algunos errores sintácticos y de forma, defectos que no desvirtúan el análisis de fondo del tema desarrollado.

En virtud de lo expuesto, emito mi informe favorable sobre esta tesina y la apruebo con la calificación de ocho sobre diez (8/10).

Muy atentamente,

  
Dr. Ernesto Guarderas Izquierdo

EGI/aj

*Silvi: Por favor agregar a la carpeta de la estudiante gracias. 2018/03/01*

Quito, 26 de febrero de 2018.

Señor Doctor  
Íñigo Salvador Crespo  
DECANO DE LA FACULTAD DE JURISPRUDENCIA  
Su Despacho.-

De mi consideración:

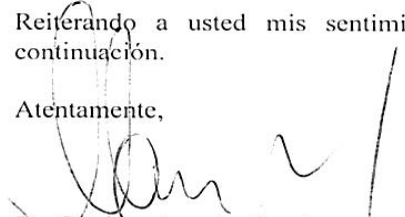
En cumplimiento de la designación efectuada como profesor informante de la Disertación previa a la obtención del Título de Abogado, que tiene como tema: "RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS MARCAS NO TRADICIONALES: REGISTRABILIDAD DE UN COLOR AISLADAMENTE CONSIDERADO, EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ECUATORIANO", elaborada por la estudiante señorita PEGGY CRISTINA CEDEÑO CONCHA, manifiesto lo siguiente:

1. El tema de la disertación, reviste de un especial interés para el Derecho de Propiedad Industrial en el ámbito marcario, puesto que, como bien ha señalado la alumna disertante, el concepto tradicional de marca ha ido evolucionando con el paso del tiempo, las nuevas necesidades de los consumidores y las características que poseen los productos o servicios que actualmente se ofertan. Así, han surgido una marcas que se denominan "no tradicionales", en contraposición a aquellas consideradas "tradicionales", que consisten en otro tipo de signos no usuales que podrían llegar a considerarse como marcas, tales como los sonidos, aromas, las texturas, sabores o las formas. Entre estos signos no usuales, el color también es susceptible de convertirse en una marca, como se encuentra reconocido en el artículo 134, literal e) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, a condición de que se encuentre delimitado por una forma cuando es aisladamente considerado o bien una combinación de colores, como se analiza en extenso y de manera exhaustiva en el trabajo que es objeto de este informe.
2. Los razonamientos brevemente mencionados, muestran que el tema de la Disertación es actual y tiene una singular importancia dentro de la rama de la Propiedad Industrial y particularmente en el ámbito marcario.
3. El tema es abordado por la estudiante a profundidad, justificando que posee suficiente información sobre los contenidos desarrollados en la Disertación, que al final se traducen en una propuesta normativa, sus conclusiones y recomendaciones; además, que se tiene como fuentes a la doctrina, legislación y la jurisprudencia en los casos analizados, en una interesante y metódica labor de investigación bibliográfica y documental.
4. Las conclusiones del trabajo en cuestión, son adecuadas a su contenido.
5. Con fundamento en lo expresado, califico la tesina con la nota de DIEZ PUNTOS SOBRE DIEZ.

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA PUCE	
RECORRIDO	
Fecha <i>01/03/18</i>	Hora <i>11:30</i>
No. de Hojas	Por <i>Silvi</i>

Reiterando a usted mis sentimientos de distinguida consideración, suscribo a continuación.

Atentamente,



Dr. Esteban Argudo Carpio  
PROFESOR DE LA FACULTAD

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

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

**“RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS MARCAS NO TRADICIONALES:  
REGISTRABILIDAD DE UN COLOR AISLADAMENTE CONSIDERADO, EN EL  
ORDENAMIENTO JURÍDICO ECUATORIANO”.**

**PEGGY CRISTINA CEDEÑO CONCHA**

**DIRECTOR: DR. MANUEL FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA**

**QUITO, 2018**

## **DEDICATORIA**

*A mis padres, Rubén y Peggy, aunque les he fallado mil veces, nunca dejaron de creer en mí. Gracias por ser mi apoyo y ejemplo, sin ustedes no lo hubiera logrado.*

*A mi compañero de vida, Marco, por su paciencia, amor y consejos. Gracias por luchar siempre por nuestra familia. Juntos somos el mejor equipo.*

*A mi pequeño Benjamín, el amor más grande de la madre, todo sacrificio vale la pena por ti, ¡lo logramos, hijito!*

*A mi hermano, José Rubén, por soportarme.*

*Los amo.*

***“La gota rompe la piedra no por su fuerza, sino por su constancia.”***

## **AGRADECIMIENTOS**

*Como no agradecer a Dios y a la Virgen, por bendecirme todos los días con una hermosa familia.*

*Gracias infinitas a mi tutor, Dr. Manuel Fernández de Córdoba, por su guía, paciencia y correcciones en el desarrollo de este trabajo.*

*A mis abuelitos: Mercy, por estar pendiente de mí siempre; Carmen, por enseñarme el valor de la familia; Pepe, desde el cielo, me cuida; sobre todo a mi abuelito Miguel, el hombre más sabio que he conocido.*

*A mi amiga incondicional, Raquel.*

## **RESUMEN**

La presente investigación hace un análisis al registro de un color aisladamente considerado como signo distintivo, mismo que se inicia con la presentación de la solicitud ante la autoridad competente, aunque la normativa andina prohíbe la protección de un color sin una forma específica, se hace mención que la Decisión 486 admite la protección como marca de un color si quien solicita el registro lo hubiese usado constantemente en el país miembro y, por efecto de su uso el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica, haciendo referencia a la figura del secondary meaning.

En el Ecuador, el Código Ingenios no determina los parámetros ni la forma que se debe solicitar el registro de un color aisladamente considerado, por lo que de esta investigación se evidencia que no se cuenta con normativa interna que regule este tipo de solicitudes, ya que se presentan vacíos legales en torno al derecho de marcas en el Ecuador; asimismo, se plantea la necesidad de capacitar a los funcionarios, en relación a los signos no tradicionales, ya que la negativa a estas solicitudes se da por un tema ideológico más que jurídico.

## **ABSTRACT**

The following investigation makes an analysis about registration of a color isolated as a distinctive sign, which begins with the presentation of the application before the capable authority. However, Andean regulation excludes the protection of a color without a specific method, it is mentioned that Decision 486 admits the defense as a color trademark if the person requesting registration has used it constantly in the member country and, as an effect of that, sign has acquired distinctive aptitude to the products or services to which it applies, based on the figure of secondary meaning.

In Ecuador, the Ingenios Code does not determine the parameters or even the form that should be requested for the registration of a color that is considered in isolation. Thus, this investigation shows that there is no internal regulation to control this type of applications, as there are legal gaps in trademark law in Ecuador. Likewise, the need to train representatives in relation to non-traditional signs is also raised, since the refusal of these requests due to an ideological rather than a legal issue.

## TABLA DE CONTENIDOS

<b>INTRODUCCIÓN</b> .....	<b>1</b>
<b>CAPÍTULO I</b> .....	<b>4</b>
<b>REGISTRO DE MARCA Y REGISTRABILIDAD</b> .....	<b>4</b>
1.1 GENERALIDADES .....	4
1.1.1 LAS MARCAS.....	5
1.1.2 FUNCIONES DE LAS MARCAS .....	7
1.1.3. CLASES DE LAS MARCAS .....	12
1.1.4 MODO DE ADQUIRIR UNA MARCA: SISTEMA ATRIBUTIVO .....	14
<b>CAPÍTULO II</b> .....	<b>18</b>
<b>EL COLOR DENTRO DE LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA</b> .....	<b>18</b>
2.1. SIGNOS DISTINTIVOS NO TRADICIONALES .....	18
2.1.1 REQUISITOS .....	21
2.2. DEL COLOR COMO SIGNO DISTINTIVO .....	24
2.2.2 DOCTRINA .....	31
2.2.3 TRATADOS INTERNACIONALES Y SU CARÁCTER VINCULANTE .....	32
<b>CAPÍTULO III</b> .....	<b>34</b>
<b>PROCESO DE REGISTRO</b> .....	<b>34</b>
3.1. PROCESOS .....	34
3.1.1 REQUISITOS .....	39
3.2. EL TÍTULO DE MARCA .....	40
3.3. DERECHOS Y OBLIGACIONES SOBRE LA MARCA.....	41
<b>CAPÍTULO IV</b> .....	<b>45</b>
<b>RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN</b> .....	<b>45</b>
4.1. PROCEDIMIENTO DE REGISTRO MARCARIO .....	45
4.2 CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, ART. 359 .....	50
4.3. RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN EL IEPI.....	52
<b>CAPÍTULO V</b> .....	<b>55</b>
<b>MARCO PROPOSITIVO</b> .....	<b>55</b>
5.1. REGULACIÓN EN EL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS DE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE UNA MARCA NO TRADICIONAL, COMO LO ES EL COLOR AISLADAMENTE CONSIDERADO .	55
<b>CONCLUSIONES</b> .....	<b>57</b>
<b>RECOMENDACIONES</b> .....	<b>59</b>
<b>BIBLIOGRAFÍA</b> .....	<b>60</b>

<b>ANEXOS .....</b>	<b>64</b>
---------------------	-----------

## INTRODUCCIÓN

“Las marcas han tenido un desarrollo histórico desde la Antigua Roma, donde los objetos e instrumentos fueron identificados de manera que se reconocía la persona que lo había” elaborado (Ruiz, 2013, pág. 21). Fue una manera de especificar su procedencia o la persona que lo realizó, de forma que se impedía que dicho objeto sea confundible, dando lugar a las primeras instituciones jurídicas que protegían el derecho de su creador, tanto del productor como del fabricante.

En la Edad Media, se castigaba con pena de muerte el uso fraudulento de una marca; además, se conoció la utilización del nombre comercial para distinguir locales comerciales. (Ruiz, 2013) Con la Revolución Industrial, las marcas ganan connotación en el ámbito económico, por tanto empiezan a ser motivo de regulación. (Uriel, s/f, pág. 2)

Según (Castro Garcia , 2009, pág. 21) “Las marcas son signos distintivos que tienen como objetivo diferenciar servicios o productos dentro de un mercado”.

(Comunidad Andina de Naciones, 2013), en el artículo 135 se presentan las pautas para poder registrar una marca; entre los requisitos que podemos mencionar se encuentran la suficiente distintividad, para que no sean confundibles con otro signo, y la posibilidad de representación gráfica, en concordancia con él establece lo siguiente:

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

Las normas citadas recogen los mismos requisitos para que la marca se configure como tal, por tanto, puede ser objeto de registro, siendo los siguientes: que sea un signo, teniendo suficiente distintividad, que se pueda representar gráficamente y pretenda proteger un producto o servicio.

En la actualidad estos signos distintivos no solo están comprendidos de palabras o elementos figurativos, sino también de otros, tales como colores, sonidos, marcas olfativas y la marca tridimensional que tienen la capacidad de distinguir bienes y servicios, como lo haría una marca tradicional.

Según la (Comunidad Andina de Naciones, 2013, pág. 10)

*“Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:*

*(...)*

*e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;*

*(...).”*

Según (Herrera , 2013, pág. 11)

En efecto, el artículo 134 estableció que las marcas son todos aquellos signos aptos para distinguir productos y servicios, cuya naturaleza permita su representación gráfica. Ahora bien, Decisión ha dado un paso más adelante al determinar con exactitud las condiciones bajo las cuales un color sería susceptible de registro.

Es así, como en el literal e) de la misma disposición se determinó que “un color delimitado por una forma, o una combinación de colores” puede ser registrado como marca. Es decir, la normativa citada no contempló la posibilidad de registrar un color aislado e independiente de cualquier otra forma o color; sin embargo, la disposición contiene una salvedad, porque un color aisladamente considerado puede ser calificado como signo distintivo, siempre y cuando el solicitante demuestre la aptitud distintiva del mismo y su posicionamiento en el mercado. (Herrera , 2013, pág. 12)

El color es un signo distintivo que puede ser objeto de registro, siempre y cuando este delimitado por una forma específica, como excepción, cumpla con ciertos requisitos de la figura de distintividad sobrevenida; además, que este esté acompañado por un código tomado de un sistema de identificación de colores reconocidos internacionalmente; para esto se debe implementar dentro de la normativa del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual una disposición respecto al ingreso de la solicitud de registro de marca referente al color y su

posterior examen de fondo y forma. De esta manera, se emita una disposición legal donde se conceda el registro del signo establecido en la ley.

Al respecto, el art. 360 del (Código Orgánico de la Economía Social de los conocimientos, 2016) contempla lo siguiente:

*“Art. 360.- Prohibiciones absolutas al registro de marca: No podrán registrarse signos que:*

*(...)*

*8. Consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica;*

*Los signos mencionados en los numerales 2, 5, 7 y 8 que no sean intrínsecamente capaces de distinguir los productos o servicios pertinentes podrán registrarse como marca cuando hubieren adquirido aptitud distintiva por efecto de su uso constante en el país para identificar los productos o servicios del solicitante o su causante de conformidad con lo previsto en el reglamento respectivo. (...)”*

Además, la (Comunidad Andina de Naciones, 2013) referente a las prohibiciones absolutas manifiesta en la Decisión 486,

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

*(...)*

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

*(...)*

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

Por lo tanto, se desprende de las normas en mención, el registro de un color aisladamente considerado, siempre que el solicitante de la misma, pueda demostrar fehacientemente que su uso ha creado en el consumidor una relación entre el color que se pretende registrar y el producto o servicio que se ha ofertado en el mercado y su uso constante en el tiempo.

## CAPÍTULO I

### REGISTRO DE MARCA Y REGISTRABILIDAD

#### 1.1 GENERALIDADES

El origen de las marcas inicia en la antigua Grecia, donde se utilizaban ciertos rasgos o indicativos para distinguir quien había sido el encargado de su fabricación, tanto en obras de arte, estatuas y demás objetos.

En Roma, se utilizaba signos para identificar el lugar de producción y la persona que lo había realizado, en la mayoría de los casos se daba en vinos, quesos o instrumentos que se relacionaban a la construcción. “En la antigua China, Egipto y Mesopotamia se utilizaban una variedad de signos distintivos, con características muy similares encontrados en Roma, donde se indicaba el nombre del autor de las piezas de porcelana, fabricación y destino para lo que fueron producidas” (Cabanellas & Bertone , 1989, pág. 15).

Con la presencia de estas formas de especificación de productos, era necesario normas para la protección jurídica, que en su momento se podían llamar marcas, por lo tanto, apareció la denominada “Lex Cornelia” que aparece como una institución que penaba la presunción y el uso de un nombre falso, y donde se puede deducir que podía castigarse la falsificación de una marca”

En la Edad Media, el nombre comercial se empieza a utilizar en los signos que se incorporaban a los productos y establecimientos donde se comercializaban como parte del reconocimiento de terceros.

La revolución industrial, crea un hito importante dentro de la evolución de las marcas, pasando por la producción en masa, es necesario establecer el origen de los productos y no exista confusión entre los consumidores

Paulatinamente el derecho de marcas se fue abriendo campo, principalmente el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial suscrito el 20 de marzo de 1883, permitió el fortalecimiento del incipiente derecho marcario.

En el siglo XIX se extiende la regulación normativa y se consolida este derecho, llegando inclusive a América Latina, donde se dictan las primeras normas al respecto. Por ejemplo,

el Ecuador, donde la primera ley de marcas se expidió el 31 de octubre de 1899, cuerpo legal que sufrió reformas a lo largo del siglo veinte. ( Ycaza Pazmiño, 2009, pág. 12)

Las marcas evolucionaron junto con el ser humano, y obtuvieron importancia al desarrollarse conjuntamente con el progreso económico de las sociedades. El papel importante de las marcas dentro de las empresas, llegan a tener un valor superior a los bienes tangibles, en consecuencia “dentro de la categoría de bienes inmateriales ocupan un lugar trascendental las marcas, no solo como instrumento de competencia, sino como una verdadera manifestación de la personalidad del titular en el mercado”. (Villacreces, 2005, pág. 4)

### **1.1.1 LAS MARCAS**

Marca es todo signo que sirve para diferenciar en el mercado, productos o servicios, idénticos o similares de los competidores. (Vaccaro, 2012) De este concepto en primer lugar, se desprende que se trata de un bien inmaterial que debe incorporarse a un “corpus mechanichum” o elemento material llamado “signo”, que puede ser percibido por los sentidos. En segundo lugar, un signo puesto en relación con un producto o servicio. Por este motivo, un mismo signo puede coexistir en el mercado distinguiendo productos o servicios diferentes. (Ortiz Gómez, 1991, pág. 52)

Las marcas entonces, son signos distintivos que, al poder ser perceptible por los sentidos, sirven para diferenciar dentro del mercado productos o servicios, que por sus características similares pueden causar en el consumidor confusión. El signo tiene relación con un producto o servicio, por lo que puede coexistir en el mercado con otros siempre y cuando sean productos o servicios diferentes.

El Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, la Creatividad y la Innovación, brinda una noción de los requisitos que debe cumplir un signo para considerarse como marca, al respecto expresa:

*“Se entenderá por marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos que sean susceptibles de representación gráfica”.* (Código Orgánico de la Economía Social de los conocimientos, 2016)

Entonces, se entiende que la marca se enfoca en dar un mensaje dirigido al consumidor, la relación que existe entre la marca y el consumidor es un mensaje y luego a la reacción del público ante la misma; donde se deduce que *“desempeñan un papel primordial en las estrategias de desarrollo y comercialización, y contribuyen a proyectar la imagen y la reputación de los productos de la empresa ante los consumidores”* (Organización Mundial de la Propiedad Industrial, 2006)

El IEPI (Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual) brinda un concepto más amplio que establece lo siguiente:

*“Una marca es un signo que distingue un servicio o producto de otros de su misma clase o ramo. Puede estar representada por una palabra, números, un símbolo, un logotipo, un diseño, un sonido, un olor, la textura, o una combinación de estos. Para efectos del registro de marcas deben distinguirse los tipos y las clases de marcas”*  
(Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, 2009)

Podemos extraer principalmente dos elementos que caracterizan las marcas: los productos o servicios y su origen empresarial, y con esto darle un rol de protección a la calidad de los productos o servicios, mantener el prestigio y el buen nombre que ha logrado dicha marca con el transcurrir del tiempo.

Según (Medina Pabón , 2006, pág. 8)

Podrán constituir marcas los siguientes signos:

- a) Las palabras o combinación de palabras;
- b) Las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;
- c) Los sonidos y los olores;
- d) Las letras y los números;
- e) Un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;
- f) La forma de los productos, sus envases o envolturas; y,

g) Cualquier combinación de los signos indicados en los apartados anteriores. (Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación Registro Oficial No. 889, 2009)

Entonces se entenderá a la marca como un signo que sirve para distinguir los diferentes productos de fábrica, comercio o servicios de un grupo empresarial. Además, hallamos el rol de protección de la calidad del producto o servicio, su reputación y buen nombre que va ganando a través del tiempo gracias al trabajo de la empresa y que, a su vez, constituyen elementos valiosos para la lealtad que el consumidor tenga con los productos o servicios reconocidos por su marca.

### **1.1.2 FUNCIONES DE LAS MARCAS**

Las marcas dentro de la sociedad juegan un rol de gran importancia, por su valor comercial, ya que se las considera como un activo importante que puede llegar a tener un significativo valor económico, lo que permitiría además la aceptación del público en el mercado.

El rol dentro del mercado y el ordenamiento jurídico ecuatoriano, se manifiesta en la necesidad de los productores para garantizar el buen nombre y prestigio de las marcas, por tanto, es necesario describir sus funciones:

#### **FUNCIÓN INDICADORA DE PROCEDENCIA EMPRESARIAL**

*“La primera función de las marcas y la más importante es la función indicadora de la procedencia empresarial de los productos que la incorporan (...)”.* (Llobregat Hurtado, 2002, pág. 34), de acuerdo al Tratadista Fernández- Novoa esta función es considerada como “la función primaria y fundamental de la marca y es que se apoya directamente en las reacciones de los consumidores y se basa en el modo inmediato en la estructura del derecho de marca.

En efecto, al contemplar una marca puesta en relación con un producto o servicio, el consumidor piensa lógicamente que el producto o servicio procede de una determinada empresa: de aquella empresa de la que proceden todos los productos o servicios de la misma clase que están dotados con la misma marca. En este sentido la marca desempeña un papel informativo: atestigua ante los consumidores que todos los productos de una misma clase

portadores de la misma marca han sido fabricadas o distribuidos por una misma empresa”. (Fernández-Novoa, Carlos, 2004, pág. 35)

En resumen, los consumidores escogerán los productos o servicios que satisfagan sus necesidades, sin efectuar diferenciación de la fuente empresarial, sino sobre la imagen pública de la marca. Esta función distintiva permite al público una reducción de los costes en la búsqueda del producto o servicio preferido. Y es que, cuando un consumidor pretende adquirir un bien determinado, en cuanto que ha satisfecho sus necesidades en experiencias de consumo anteriores o se le ha recomendado por terceros, su búsqueda deberá efectuarse siguiendo la marca como punto de referencia, lo que evitará que dicho proceso sea incierto y costoso en tiempo y dinero. (Martínez Gutiérrez , 2002, pág. 25)

## **FUNCIÓN DISTINTIVA**

Es la capacidad que debe tener una marca por sí misma para diferenciarse unos productos o servicios de otros, requisito primordial para que se pueda registrar un signo como marca; además, que esta característica permite que se haga posible su diferenciación al momento de entrar en el mercado; permitiendo que se identifique al fabricante, productor y empresa que elabora o brinda determinado producto o servicio, para que no exista una confusión real ante el consumidor.

Para el Tribunal Andino ha señalado:

*“La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”* (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 2000)

Además, en el Proceso 240-IP-2013, se menciona:

*“Para el análisis del riesgo de confusión se deberá tener en cuenta tanto la semejanza de los signos en sí, como la naturaleza de los productos o servicios a los*

*que se aplican, debiéndose tener presente que, por lo general, la confusión entre dos signos será mayor cuanto mayor sea la similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios a distinguir”.* (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 2014)

La confusión puede producirse en tres aspectos: el visual o gráfico, el auditivo y el ideológico, resultando en todo caso necesario considerar las siguientes características propias de la situación de semejanza: (Tribunal de justicia de la Comunidad Andina, 2013)

- Similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la palabra, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes, pueden producir en mayor o menor grado, que la confusión sea más palpable u obvia; (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 2014)
- Similitud fonética, que se constituye entre signos que al ser pronunciados tienen sonido similar. La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otras. Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión. (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 2015)

Al carecer una marca, de esta capacidad intrínseca aumenta el riesgo de confusión, se obtendría un beneficio ilícito ya que se estaría incurriendo en actividades de competencia desleal prohibidas por las normas legales vigentes, en este sentido nuevamente se pronuncia el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su interpretación prejudicial No. 2-IP-95:

*“Permitir la inscripción de un signo confundible con otro ya registrado, una competencia leal pues quien inscribe el segundo signo amparándose en una relativa semejanza con un signo anterior, en el fondo lo que puede perseguir no es otra cosa que llevar al público a error entre las dos marcas que protegen productos de la misma clase, con el objeto de obtener una ventaja económica en cuanto a la buena*

*fama o clientela que pudo ya haber adquirido el signo primeramente registrado”*  
(Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 2015)

*“La distintividad es considerada por la doctrina y la jurisprudencia de este Tribunal como la función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca, es la razón de ser de la marca, es la característica que permite diferenciar o distinguir en el mercado los productos o servicios comercializados por una persona de los idénticos o similares de otra, para impedir que se origine una confusión en las transacciones comerciales”.* (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 2005)

Otamendi además indica sobre la distintividad lo siguiente:

*“El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca. La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene este poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades”.*  
(Otamendi, 2002, pág. s/p)

Al respecto, el profesor Fernández-Novoa, al respecto manifiesta:

*“La marca es un signo mediante el cual el empresario diferencia en el mercado sus productos o servicios de los empresarios competidores (...). Por medio de la marca es posible acotar dentro de cada clase de productos o servicios el grupo concreto de productos o servicios que cada empresa introduce en el mercado”.* (Novoa , 2002, pág. 25)

Además, este autor, incluye un elemento importante, el factor psicológico, la unión entre el signo y el producto, que es obra del empresario, *“no desemboca en una auténtica marca hasta el momento en que los consumidores captan y retienen en su memoria tal unión”.*  
(Novoa , 2002, pág. 23)

Por lo expuesto, se concluye que la marca sirve como medio de diferenciación de los productos o servicios para los que se ha registrado, haciendo factible que el consumidor los distinga e individualice de otros y reconozca su origen empresarial, siendo un requisito primordial porque el signo no cumple una función distintiva y no puede considerarse como marca.

## **FUNCIÓN INDICADORA DE CALIDAD**

Considerada como la unión entre el signo y los productos o servicios que identifica, ofrece a los consumidores una indicación sobre el grado de posicionamiento y grado de aceptación, por parte del público consumidor, lo que constituye un reto al empresario para mantener su calidad y no defraudar al consumidor, *“asimismo, supone que el consumidor o el usuario final debe tener la certitud de que el producto de marca que se le ofrece no ha sido objeto, en la fase posterior a su comercialización, de una intervención o manipulación que afecte al estado original del producto, realizada por un tercero sin consentimiento del titular”*. (Cerviño, 2000, pág. 35), ya que si la marca en mención indica una determinada procedencia empresarial, cabe esperar, que los productos señalados con una misma marca presenten estándares iguales y constantes de calidad.

En la sentencia que emitió el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas dentro del caso IHT INTERNATIONALE HEIZTECHNICK GmbH y V. DANZIGER/ IDEAL-STANDARD GmbH, se mencionaba lo siguiente: *“(...) Es indiscutible que en la práctica la marca constituye a los ojos de los consumidores, una garantía de que los productos que llevan una marca determinada son fabricados por la misma empresa o bajo el control de la misma empresa y que se puede, por lo tanto, pensar que son de la misma calidad. Esta función esencial de una marca pone al titular en condiciones de entrar en el juego de la competencia tomando como base la calidad de su producto...”*. (Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, 1994), lo que puede generar una serie de expectativas en los consumidores, y sea la razón por la cual se escogió dicho producto.

Por lo tanto, esta garantía de calidad goza de relevancia jurídica, es así que cada *“ordenamiento jurídico debe regular la función indicadora de la calidad imponiendo al licenciante la carga de controlar la calidad de los productos o servicios distribuidos por el*

licenciatario bajo la marca licenciada” tal como lo indica el profesor (Novoa , 2002, pág. 74)

## **FUNCIÓN PUBLICITARIA**

No es solo darle identidad y diferenciación a los productos o servicios que ofrece determinada empresa; sino que también debe orientar al consumidor brindando información de todo tipo que permita conocer las características de los productos o servicios que se ofertan influenciando en la capacidad de decisión. En su mayoría son las marcas exitosas las que logran orientar en la toma de decisiones a los consumidores, por lo cual es necesario que no se permita un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o su titular.

Cabe recalcar que “(...) *la función publicitaria de las marcas tiene varias facetas. La primera de ellas se vincula con el elemento esencial de los signos marcarios, o sea su función distintiva.* ( Ycaza Pazmiño, 2009, pág. 22). *La utilización de marcas permite informar al público que productos exteriormente iguales, o cuyas cualidades no son inmediatamente distinguibles, han sido identificados en forma diferente a fin de que se distingan sus respectivas calidades y condiciones. Asimismo, mediante la función de identificación de origen, la marca informa al público sobre la procedencia de los bienes y servicios, con las limitaciones señaladas al estudiarse esa última función. Una segunda faceta se vincula con la consistencia misma del signo marcario, o sea con los elementos visuales que constituyen este. En la función de la fuerza de atracción o sugestión de tales elementos, pueden de por si dar cierta información sobre el producto marcado”.* (Cabanellas de las Cuevas, 1989)

### **1.1.3. CLASES DE LAS MARCAS**

En el derecho marcario se pueden encontrar varios criterios en relación a las clases de marcas que son utilizadas en el comercio y se detallará la clasificación más amplia:

#### **POR LA NATURALEZA DEL SIGNO ELEGIDO:**

**Marca Denominativa:** aquellas que están compuestas o integradas por un conjunto de letras que constituyen en su conjunto una expresión que se puede pronunciar.

Las denominaciones comprenden tres categorías o subclases reconocidas que son:

- Denominaciones de fantasía o caprichosas: las palabras que dentro del lenguaje no tienen ningún significado específico, por ejemplo, ADIDAS, KODAK.
- Denominaciones arbitrarias: son vocablos o términos dentro de los cuales no existe vinculación alguna entre la marca y el producto, ya que no guardan relación con su significado. Por ejemplo, PUMA.
- Denominaciones evocativas o sugestivas: la denominación que forma parte de la marca puede tener o no un significado dentro del lenguaje, pero sugiere o evoca las cualidades y funciones de la marca.

**Marca Gráfica:** consiste en un logotipo, en un dibujo o diseño, se caracteriza por su configuración, diseño característico o forma particular. No existe una limitación respecto a las características que deba contener la marca gráfica, por lo cual su variación se puede dar tanto en el color, su forma, tamaño, etc.

**Marca Mixta:** son las que están integradas por un elemento denominativo y un elemento figurativo que combinada resulta una marca.

**Marca Tridimensional:** es aquella marca compuesta por la representación particular o arbitraria del producto y de su envase; se deduce que se trata de un cuerpo con volumen, que ocupa las tres dimensiones que son altura, ancho y profundidad.

#### **POR EL GRADO DE CONOCIMIENTO:**

**Marca Notoria:** La marca notoria debe ser reconocida por una parte significativa del público interesado por los productos o servicios protegidos por ella, lo que presume un cierto grado de conocimiento por parte del público pertinente. Se tramita de acuerdo a las disposiciones del Artículo 228 de la Decisión Andina 486. (Comunidad Andina de Naciones, 2013)

**Marca Renombrada:** esta marca no solo distingue al producto, también comunica al consumidor una información adicional sobre las cualidades del producto y de la empresa; que es conocida por los consumidores pertenecientes a mercados diversos; que poseen elevado prestigio y reputación.

## **ATENDIENDO A SU TITULAR:**

**Marca Individual:** busca proporcionar cada producto en una amplia gama, cuya marca es única e individual, por lo tanto, cada producto tiene una imagen e identidad única lo que proporciona facilidad al momento de posicionar la marca. (OMPI, s.f.)

**Marca Colectiva:** son signos que permiten distinguir el origen geográfico, material, modo de fabricación u otras características comunes de los bienes y servicios de las distintas empresas que utilizan la marca colectiva. El propietario de la misma puede ser una asociación y sus miembros aquellas empresas o cualquier otra entidad, ya sea una institución pública o cooperativa. (OMPI, s.f.)

## **SEGÚN EL OBJETO QUE DISTINGUEN:**

**Marca de Productos:** Son signos susceptibles de representación gráfica capaz de distinguir en el mercado productos, con el fin que el público consumidor los distinga de otros de la misma especie o idénticos existentes en el mercado. (Vaccaro, 2012)

**Marca de Servicios:** es un signo susceptible de representación gráfica capaz de diferenciar en el mercado servicios, con el objeto que el público consumidor los distinga de otro de la misma especie o idénticos que existan en el mercado. Es decir, son signos que muestran que un servicio es prestado por una empresa determinada. (Vaccaro, 2012)

**Marca de Garantía o Certificación:** Signos distintivos que muestran que el producto o servicio cumple con un conjunto de normas y han sido certificados por una autoridad de certificación. (Vaccaro, 2012, pág. 38)

### **1.1.4 MODO DE ADQUIRIR UNA MARCA: SISTEMA ATRIBUTIVO**

En nuestro país al registrar una marca ante el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, es la única forma de obtener la propiedad sobre dicha marca de acuerdo al sistema atributivo que rige a la Comunidad Andina de Naciones.

El artículo 154 de la (Comunidad Andina de Naciones, 2013) , recoge el sistema constitutivo o atributivo puro; donde el derecho nace exclusivamente al registrarse el signo, quiere decir,

que goza de los derechos inherentes a la marca, quien la inscribe en el registro autorizado. Por lo tanto, se concluye que *“En este sistema, la legislación atribuye al primer registrante el derecho de propiedad, es decir, le atribuye la calidad de propietario. Es una atribución de la titularidad del derecho de propiedad, por razón del registro”*. (Durán, 1981)

Este registro le permite al titular de una marca, usarla exclusivamente y además le otorga el derecho de oponerse y de evitar que otro lo haga.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha dicho: *“la única forma de adquirir el derecho exclusivo y preferente sobre una marca es mediante el registro, acto que, según el sistema comunitario andino, es constitutivo y no declarativo de tal derecho. Una vez registrada la marca, su titular adquiere el derecho al uso exclusivo el cual comporta la posibilidad de ejercerlo en forma positiva y la facultad de prohibir que otros lo utilicen sin su consentimiento o autorización (ius prohibendi)*. (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 2005)

*Tres facultades específicas en cabeza del titular de una marca, se han identificado por la jurisprudencia y la doctrina como derivadas del derecho exclusivo conferido por el registro de la misma; ellas son:*

- *La de usarla en el producto o servicio para la que fue concedida, o sobre su envase o envoltorio; y, además, la de interponer acciones judiciales o administrativas a fin de impedir que esos mismos usos puedan realizarse o ejecutarse por terceros sobre productos similares que ostentan signos iguales o semejantes a los suyos.* (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 2005)
- *La capacidad de comerciar los productos o servicios con identificación de su marca, que se complementa con la prohibición que puede lograr el titular para que terceros vendan productos o suministren servicios, bajo el amparo de un signo igual o similar.* (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 2005)
- *La posibilidad de que el titular utilice la marca en avisos publicitarios, impidiendo que terceros hagan lo propio con esa misma marca”*. (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 2004)

En resumen, conforme al sistema andino y al Código Ingenios, la única forma de adquirir el derecho al uso exclusivo de la marca es por medio del registro, el cual le permite a su titular

ejercer el ius prohibendi para impedir que terceros utilicen su marca, sin su expreso consentimiento, en bienes o servicios idénticos o similares, a tal extremo que pueda causar confusión al consumidor a quien protege, en esencia, el derecho marcario. (Barragan, Cevallos, Marin, & Tamayo, 2012)

El registro marcario confiere al titular de la marca, en el país de inscripción el derecho al uso exclusivo de la misma y el ejercicio del ius prohibendi con las limitaciones y excepciones establecidas por la ley comunitaria.”. (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 2000), por lo cual es la Dirección Nacional de Propiedad Industrial el ente encargado de emitir la respectiva resolución administrativa que concede el registro de una marca.

Cabe recalcar, el artículo 154 de la (Comunidad Andina de Naciones, 2013) menciona que el derecho al uso exclusivo de una marca se adquiere por su registro ante la Oficina Nacional competente, y no solo simplemente con el uso en el comercio.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 10-IP-94 del 17 de marzo de 1995, señaló lo siguiente:

*"En cuanto a la titularidad del derecho sobre la marca dentro del régimen comunitario andino, este consagra lo que se conoce como el sistema atributivo, según el cual sólo goza de los derechos inherentes a la marca quien la inscriba en registro autorizado correspondiente que, en el caso presente, este conformado por la Oficina Nacional Competente. (Lex Base, 2016)*

(. . .)

*El registro de la marca tiene pues un valor constitutivo ya que reconoce los derechos de su titular desde el momento de la concesión del registro. En efecto, los derechos inherentes al registro permanecen en cabeza de su titular por todo el tiempo de vigencia del mismo (...)"*. (Lex Base, 2016)

El registro de la marca en los términos establecidos por la decisión andina y ante la oficina nacional competente encargada del registro de la propiedad industrial que cada país designe, es el único que tiene la virtualidad de amparar todos los derechos inherentes a la marca. (Lex

Base, 2016). De esta manera no podrá ser oponible al registro de una marca de acuerdo con la ley comunitaria, ningún otro registro o sistema de inscripción que por su contenido y por el origen de la entidad que lo otorgue, se aparte del registro marcario establecido por la norma comunitaria.

En dicha sentencia se han puesto de manifiesto las características básicas del derecho marcario en el régimen común andino. Por este camino se ampara con un mínimo de garantías a quien demuestre, mediante el registro de la marca ante la oficina nacional competente, el derecho de exclusividad para el uso de la misma por un lapso determinado y el ejercicio de los demás derechos.

*“Ningún sistema nacional diseñado de alguna u otra forma para proteger derechos similares, podrá oponerse al registro de la marca y en caso de contraposición de los derechos otorgados por uno u otro sistema, deberán prevalecer los amparados por el régimen común marcario como normativa preeminente frente al derecho interno. A contrario sensu, y a manera de ilustración de este punto cabe decir, por ejemplo, que el registro sobre la marca será oponible y prevalecerá sobre eventuales pretensiones de exclusividad que pudieran hacerse valer, derivadas de sistemas de inscripción, como el de la "reserva de nombre". (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 1995)*

En consecuencia, el registro de la marca otorga a su titular el derecho exclusivo al uso de la misma, en este sentido, el registro es constitutivo de derecho, ya que sin este no nace a la vida jurídica el derecho de propiedad industrial sobre el signo.

Además, es pertinente mencionar que con este registro se otorga a su titular derechos de explotación, reproducción y distribución, se permite al propietario de la misma ejercer acciones legales en contra de terceros que intenten utilizarla para la distribución, venta y utilización sin autorización previa, se le confiere la potestad para presentar a su titular oposiciones al registro de marcas que sean iguales o similares al signo registrado previamente.

Autores mencionan al respecto: *“el derecho sobre la marca nace por virtud del registro del signo ante la autoridad competente, ya que es una expresión formal de su concesión a favor del solicitante”*. (Lázaro & Alonso, 2002)

## CAPÍTULO II

### EL COLOR DENTRO DE LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA

#### 2.1. SIGNOS DISTINTIVOS NO TRADICIONALES

El concepto tradicional de marca ha ido evolucionando, ya que las necesidades del consumidor han variado con el pasar del tiempo, la marca se ha relacionado con una imagen que era la que definía su origen comercial, la cual constaba de una figura, de colores y de letras. Hoy en día por las características que poseen los productos o servicios que se ofertan, surge la necesidad de darle a la marca una característica más precisa que derive en el consumidor para su compra. Las marcas que confieren al producto o servicio una cualidad emocional tienen un notable poder de seducción. Para lograr que los consumidores potenciales se habitúen a la idea de una determinada marca está representada por un color, una forma, un sonido, una imagen animada, o incluso un sabor u olor, se requiere una importante inversión en mercadotecnia y comunicación. (Organización Mundial de la Propiedad Industrial, 2009)

En los últimos años, particularmente en la última década, se ha empezado a ver que hay diferentes formas de aproximarse y llamar la atención de los consumidores. Bajo este contexto se han empezado a desarrollar las marcas no tradicionales, entendidas como lo contrario de las marcas “tradicionales”, es decir, aquellas que expresan a través de letras, números, palabras, dibujos o símbolos, unas que pueden ser apreciadas por el sentido de la vista, y otras no son visualizables.

La marca tradicionalmente se ha asociado con imágenes en dos dimensiones, compuestas por una forma, una combinación de colores y un texto. Pero, existen otro tipo de signos diferentes a las imágenes, bien sean visibles o no visibles, que podrían llegar a considerarse como marcas, como lo son los sonidos, los olores o aromas, la textura, el sabor o la forma, entre otras opciones. Estas que acabamos de mencionar son las marcas no tradicionales, y su nombre se debe a que no es usual que los productos o servicios en el mercado se identifiquen y diferencien a través del uso de este tipo de signos distintivos. Es su carácter de novedosas y diferentes lo que las hace opuestas a lo tradicional y por este motivo se ha decidido denominarlas marcas no tradicionales. (Liévano Mejía, 2013)

La Decisión 486 (Decisión del Acuerdo de Cartagena 486, 2000) toma en consideración las marcas no tradicionales que mencionan los colores, sonidos, marcas olfativas y la tridimensional.

En su artículo 134 menciona lo siguiente:

*“A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:*

- a) las palabras o combinación de palabras;*
- b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;*
- c) los sonidos y los olores;*
- d) las letras y los números;*
- e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;*
- f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;*
- g) Cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores”.*

## **MARCAS DE COLOR**

Liévano al respecto del color menciona: *“Las marcas de color per se consisten en el uso abstracto de un color determinado o una combinación de colores en un producto, o en su empaque. Lo que se busca con la protección de este tipo de signos es que un producto determinado pueda hacerse distintivo en el mercado por medio del uso de un color, o una combinación de colores completamente novedosa y diferente a la que habitualmente tienen los productos de la misma categoría, o sus empaques”.*

El resultado final que se espera obtener es que los consumidores asocien el color o la combinación de colores con el origen empresarial del producto. Es importante aclarar que este tipo de marcas no incluye los colores cuando van asociados a una imagen o figura determinada, es decir, cuando están delimitados por alguna forma, ya que en esos casos el color forma parte de las marcas figurativas. Por el contrario, “el color per se significa que se

solicita la protección para uno o varios colores, independientemente de su forma específica o configuración” (Martínez Simón, s.f.) sin embargo, es necesario mencionar que este tipo de signos distintivos deben apegarse a los requisitos establecidos en el artículo 135, literal a) de la Decisión 486 de la CAN de lo contrario se encontraría inmersa en la causal de irregistrabilidad.

En la doctrina se podrá encontrar que los colores pueden cumplir la función diferenciadora de los productos fabricados o servicios prestados por una empresa respecto de los fabricados o prestados por las demás.<sup>1</sup>

Es importante mencionar, un color que no esté delimitado por una forma específica no va a superar el requisito de distintividad establecido por la Decisión 486, pero dicha falencia se supera cuando se demuestre que la distintividad se ha adquirido a través de su uso.

### **MARCAS TRIDIMENSIONALES**

Dentro de las marcas no tradicionales, la tridimensional ha tenido mayor aceptación, ya que al ser signos que se basan en la forma corporal del producto, envases o envolturas en los que éste es empacado, que se pueden utilizar para diferenciar en el mercado tanto la forma de los productos como la de sus empaques.

### **MARCAS GUSTATIVAS**

Las marcas gustativas son las que se perciben por el sentido del gusto; lo que se busca es que los consumidores puedan asociar una marca con un sabor determinado, por lo que se limitan a alimentos y bebidas. (Vaccaro, 2012)

### **MARCAS TÁCTILES**

“En este tipo de marca es la superficie del producto lo que puede dar lugar a su reconocimiento”. (Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, 2006), ya que poseen estructuras o texturas, esta textura puede ser usada por distintas empresas.

### **MARCAS OLFATIVAS**

---

<sup>1</sup> Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. caso “Libertel Groep BV/Benelux-Merkenbureau”. “en efecto, no cabe excluir que existan situaciones en las que un color por sí solo pueda servir de indicación del origen de los productos o servicios de una empresa de los de otras”.

Dentro de esta clasificación de las marcas no tradicionales se encuentra la olfativa, siendo al igual que las tridimensionales, muy acogida por el mercado. “Las marcas olfativas están compuestas por olores, aromas o fragancias que, siendo ajenas a la naturaleza de un producto, se le añaden con el propósito de hacerlo distintivo en el mercado. El resultado final que se espera obtener con la protección de este tipo de signos es que los consumidores asocien el olor con el producto, luego lo relaciones con un origen empresarial”. (Liévano Mejía, 2013)

## **MARCAS SONORAS**

“Los sonidos pueden ser musicales o no musicales. Los sonidos musicales pueden haber sido creados expresamente (es decir, por encargo específico), o bien tomados de la amplia variedad de partituras musicales ya existentes. Los sonidos no musicales, por su parte, pueden haber sido creados, o bien simplemente reproducen sonidos que se encuentran en la naturaleza (por ejemplo, el trueno o el rugido de un león)”. (Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). N, 2006)

## **MARCAS HOLOGRÁFICAS**

Para entender este tipo de marca es necesario dar un concepto de lo que se entiende por holograma “La holografía es una técnica avanzada de fotografía, que consiste en crear imágenes tridimensionales. Para esto se utiliza un rayo láser, que graba microscópicamente una película fotosensible. Ésta, al recibir la luz desde la perspectiva adecuada, proyecta una imagen en tres dimensiones”. (Wikipedia, 2017)

### **2.1.1 REQUISITOS**

El Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas de la OMPI, sobre las marcas no tradicionales expresa:

“La idea de que la categoría de los signos que pueden constituir marcas tiene un número de miembros potencialmente ilimitado está recogida en el artículo 15.1 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio ( en adelante, “el Acuerdo sobre los ADPIC”), que comienza con las palabras: “podrá constituir

una marca de fábrica o de comercio cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de las otras. De ese modo, se refiere implícitamente a una de las funciones fundamentales de las marcas: la de identificar el origen comercial de los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado. En consecuencia, prácticamente cualquier signo capaz de distinguir bienes o servicios puede ser considerado una marca. Como es natural, lo anterior no afecta a la cuarta frase del artículo 15.1 del Acuerdo sobre los ADPIC, en virtud de la cual, los Miembros pueden exigir como condición para el registro que los signos sean perceptibles visualmente.

(...) La elección de determinados signos para aplicarlos a bienes o servicios depende de la estrategia publicitaria y de comercialización particular de cada empresa; sin embargo, la aceptación del signo elegido en el mercado dependerá en último término de la percepción del consumidor. Las intensas campañas publicitarias y de promoción realizadas a propósito de los signos nuevos y no tradicionales pueden atraer la atención del consumidor y predisponerlo a establecer una vinculación entre el nuevo signo y la empresa que lo utiliza comercialmente.

(...) Cuando el consumidor asocia un determinado signo a una empresa concreta, la denegación de protección que confiere la marca comporta un cierto riesgo de confusión del consumidor. Cuando no existe una protección suficiente, los competidores del productor o proveedor de servicios original pueden utilizar signos idénticos, o signos semejantes que induzcan a confusión, desorientando así al consumidor en cuanto a la procedencia comercial de los bienes o servicios. Los competidores también pueden intentar beneficiarse de la reputación que el productor o proveedor de servicios original ha adquirido con su inversión en la calidad y promoción del producto o servicio”. (Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños e Indicaciones Geográficas)

Se concluye que “(...) los colores pueden ser marca en la medida que sean un signo distintivo, esto es, siempre que sean capaces de crear un vínculo entre los productos que identifican y el consumidor, vínculo que se traduce en el hecho de que estos puedan diferenciar los productos que identifica de otros productos del mercado y a su vez atribuirles un determinado origen empresarial”. ( Recurso de Apelación presentado por CAVA LIMITED al registro de marca de color ROSADO (PANTONE 183C))

Existen diferentes posiciones referentes al registro de un color como signo distintivo, ya que al igual que ocurre con otros signos deben cumplir exámenes de fondo, por lo cual es necesario mencionarlos:

El Tribunal Europeo de Justicia manifiesta lo siguiente:

*“(…) si bien el público está acostumbrado a percibir, inmediatamente, las marcas denominativas o gráficas como signos identificadores del origen del producto, no ocurre necesariamente lo mismo cuando el signo se confunde con el aspecto del producto para el que se solicita el registro del signo como marca. Los consumidores no están acostumbrados a deducir el origen de los productos sobre la base de un color o el de su envase, al margen de todo elemento gráfico textual, puesto que, en principio, un color por sí solo no se emplea, en la práctica comercial actual, como medio de identificación. Un color por sí solo carece normalmente de la propiedad inherente de distinguir los productos de una determinada empresa.*

*(…) En el caso de un color por sí solo, la existencia de un carácter distintivo previo al uso solo puede concebirse en circunstancias excepcionales y, principalmente cuando el número de productos o servicios para los que se solicita la marca es muy limitado y el mercado de referencia es muy específico.*

*(…) No obstante, aun cuando un color por sí solo no tiene ab initio un carácter distintivo en el sentido del artículo 3, apartado 1, letra b), de la Directiva, puede adquirirlo, en relación de los productos o servicios correspondientes, a raíz de su uso conforme al apartado 3 de dicho artículo. Este carácter distintivo puede adquirirse, en particular, tras un proceso normal de familiarización del público interesado. En tal caso, la autoridad competente debería apreciar globalmente los elementos que pueden demostrar que la marca ha pasado a ser apta para identificar el producto de que se trate atribuyéndole una procedencia comercial determinada y para distinguir este producto de los de otras empresas (sentencia Windsurfing Chiemsee, antes citada, apartado 49. (Libertel Groep contra Benelux - Merkenbureau)*

Por lo tanto, el Tribunal de Justicia Europeo concluye que el color en sí tiene poca capacidad de transmitir al consumidor información relacionada al origen empresarial del producto; sin embargo, no se puede descartar en determinados casos el color pueda indicar cierta

información que sirva de ayuda al consumidor a vincular con determinada empresa. El Tribunal concluyó que es necesario acreditar la distintividad adquirida, ya que el color como tal carece de esta capacidad.

## **2.2. DEL COLOR COMO SIGNO DISTINTIVO**

El Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) al respecto menciona:

*“... ii) Marcas de color*

*12. Por regla general, para el registro como marcas se admiten colores individuales o combinaciones de colores. Ahora bien, un signo que consista en un color no se admite necesariamente a efectos de registro.*

*13. Por lo que respecta a la representación de las marcas de color, con frecuencia puede facilitarse una muestra del color en papel*

En los casos en que las combinaciones de colores puedan registrarse podría prescribirse el requisito adicional de incluir una disposición sistemática que asocie los colores de un modo predeterminado y uniforme.

Los demás requisitos especiales pueden referirse al número o al tamaño de las reproducciones.

*14. La representación gráfica de las marcas de color puede efectuarse por medio de una representación pictórica de los bienes que posean el color reivindicado.*

Por lo general se exige una descripción mediante palabras del color (o de los colores) y, en ocasiones, se exige de manera específica una indicación o declaración de que el signo para el que se solicita el registro es una marca de color.

*15. La descripción por medio de un código de identificación reconocido internacionalmente del color para el que se solicita el registro como marca o como parte de una marca puede constituir un requisito formal, puede recomendarse o simplemente puede estar permitida.*

Podría exigirse al solicitante que, además del código de colores, presente un cromatograma.

Sin embargo, es posible que no se exija una referencia a estas normas y que, en caso de que se utilice, la elección de la norma de la industria (por ejemplo, PANTONE®, RAL™, Focoltone®, RGB, etc.) quede a discreción del solicitante. (Organización Mundial de Propiedad Industrial, 2007)

El color por lo tanto, puede convertirse en un medio de identificación de productos y servicios que contribuye a forjar la identidad de origen empresarial y que además tiene la virtud de conferir atributos al producto haciendo que pueda ser percibido como elegante, divertido, y atrevido. Para solicitar el registro de un color como marca resultará necesario que quede perfectamente definido, bien sea mediante un modelo depositado o por referencia a un código de colores aprobado.

Se debe tener en cuenta que el registro de un color como marca es excepcional. En primer lugar, porque el derecho de exclusividad que confiere la marca a su titular impedirá a terceros su utilización en el mercado para los mismos productos y servicios, lo que podría ser altamente perjudicial para el resto de los competidores. Asimismo, será necesario acreditar que dicho color ha adquirido distintividad para los productos y servicios que protege, siendo necesario que se cumplan con esos presupuestos para que se de paso a la solicitud que se realizaría ante el IEPI.

Por lo que se ve necesario hablar sobre la distintividad sobrevenida, la cual consistente en la existencia de una identificación clara por el consumidor entre el producto o servicio con ese determinado color. La cualidad de distintividad sobrevenida se otorga a las marcas que gracias a su uso continuado y la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla hayan conseguido posicionarla de manera que el producto o servicio que protege pueda ser identificado en su sector de mercado, imputándole una procedencia empresarial gracias a la marca.

En este punto es necesario mencionar que la principal función de la marca es distinguir productos o servicios que se encuentren dentro del comercio. Es decir, a través de esta función de distintividad, el consumidor tendrá la capacidad de poder diferenciar el origen comercial, permitiendo al consumidor tener claro el producto o servicio que va a adquirir sin riesgo que exista confusión en su elección.

Esta distintividad sobrevenida conocida en el Derecho Anglosajón como Secondary Meaning, permite a los titulares de las marcas que se encontraban inmersas en alguna de las

prohibiciones establecidas tanto en el Código Ingenios como en la Decisión 486 que carecían de distintividad, sean aptas para el trámite de registro ante la Dirección de Propiedad Industrial, en razón del tiempo y el uso que esta marca ha tenido en el mercado, ha adquirido la suficiente distintividad que permite a los usuarios reconocer el origen empresarial de esta marca.

Sin embargo, se deben cumplir con ciertos requisitos para que la marca se pueda registrar en base al Secondary Meaning, los mismos son:

- Demostrar la inversión realizada por publicidad.
- La distintividad debe ser obtenida antes de presentar la solicitud de registro de marca, de la cual se genera la notoriedad, llamado “Efecto sanatorio de la notoriedad”.
- Su uso debe ser real y efectivo en el mercado de manera continua e ininterrumpida.
- Reconocimiento por parte del consumidor.
- Carece de distintividad, a pesar de no ser actual, pues lo adquirió progresivamente.

De acuerdo a la doctrina del Tribunal Andino, se debe cumplir con ciertos requisitos para que una marca pueda ser objeto de registro; que se mencionarán a continuación:

1. El signo que se pretende solicitar para registro y que se registró, al inicio no reúne el requisito de distintividad. Se limita la excepción a los signos genéricos, descriptivos, comunes o usuales (“un color aisladamente considerado sin que se encuentre delimitado por una forma específica, en el caso de las marcas”).
2. Que por efecto del uso constante y la notoriedad que ha adquirido en un País Miembro, el signo hubiere adquirido distintividad respecto de los productos o servicios que ampara. (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 2008)

Lo que se reconoce con esto es el esfuerzo e inversión que le permite al titular de una marca posicionarse en el mercado, permitiendo que el consumidor pueda distinguir el producto por su origen empresarial.

En la legislación comparada se puede encontrar uno de los reconocimientos más recientes de marca de color y fue protagonizado por el diseñador Christian Louboutin, quien consiguió

en 2008 registrar una de estas marcas en Estados Unidos mediante la designación de una concreta tonalidad de rojo aplicada a la suela de zapatos de mujer, identificándola con la siguiente descripción: “La marca consiste en el color rojo (código Pantone n. 18.1663TP) aplicado en la suela de un zapato tal y como se representa (el contorno del zapato no forma parte de la marca pero su finalidad es poner de manifiesto la ubicación de la marca).” (Fernández & Gigante, s.f.)

El diseñador también es titular de esta marca en las Oficinas Nacionales de Propiedad Industrial de Benelux y Reino Unido. Actualmente se encuentra en procedimiento de trámite ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI).

Aunque en primera instancia, la District Court de Manhattan determinó que “el color no podía ser una característica de marca en la industria de la moda”, el Tribunal de Segunda Instancia de Nueva York revirtió parcialmente esta decisión en su sentencia de septiembre de 2012 argumentando que la marca registrada de Christian Louboutin es válida y debe ser respetada excepto en lo que se refiere a zapatos monocromáticos.

El Tribunal de Apelación reconoció que la suela roja de los zapatos Louboutin ha adquirido distintividad sobrevenida a través del uso, caracterizada por el contraste del color de la suela con el resto del zapato. Este mismo argumento trae como resultado que se excluyan los zapatos de un solo color.

Esta sentencia supone un reconocimiento judicial para el diseñador sobre los derechos de su marca, único facultado para colorear de rojo la suela de sus zapatos femeninos con carácter exclusivo.

Las marcas tradicionales que regularmente han venido registrándose como tales son las representadas por letras, números o palabras (denominativas), por imágenes (figurativas) o por una combinación de ambas (mixtas); no obstante, la constante evolución de las técnicas de empresas junto con el desarrollo de las nuevas estrategias de comunicación para atraer la atención de consumidores han mejorado la difusión de este tipo de marca que superan el concepto tradicional, llamadas marcas no convencionales.

Pese a la diferencia de las marcas tradicionales, el primer obstáculo que encuentran estas marcas es el acceso al registro, ya que estos requisitos se han venido interpretando de forma

restrictiva. En el caso concreto de las marcas de color, el principal obstáculo es acreditar su carácter distintivo. Las marcas no convencionales presentan en la actualidad grandes dificultades para ser representadas gráficamente.

Como ya se mencionó, las marcas de color per se o aisladamente considerada consisten en el uso abstracto de un color determinado o una combinación de colores en un producto, sin embargo, el color para ser registrado como signo por sí solo no debe ir acompañado de una imagen o una figura, ya que, al presentar una solicitud de color ante la oficina correspondiente, se busca es su registro independientemente de su forma.

De acuerdo a la Resolución No. 00001075 de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, se menciona que la descripción de un color debe hacerse de tal forma que, la lectura de ella se genere la idea clara en la mente y precisa de ese color, además se acota que es admisible una descripción del color y su designación por medio de un código de identificación reconocido internacionalmente, como puede ser: Pantone, Focoltone o RGB.

Además, se menciona que en otras jurisdicciones ( Caso “Libertel Groep BV/Benelux-Merkenbureau”, 2003) se presenta la posibilidad que al carecer de una forma específica el color que se quiere solicitar, este caiga en una causal absoluta de irregistrabilidad, fundamentada en la imposibilidad de que el signo sea o cumpla con la definición de marca, dada la ausencia de representación gráfica precisa e inequívoca que tendría el color sin forma. En el caso del ordenamiento Andino no considera que un color sin delimitación morfológica adolezca de representación gráfica. (Recurso de Apelación presentado por CAVA LIMITED al registro de marca de color ROSADO (PANTONE 183C))

El color se abrió paso en el mercado, por lo que es necesario mencionar algunos de los ejemplos más claros de la utilidad del color: “Por ejemplo, los apasionados de la fórmula uno, están familiarizados con lo que se conoce como “rojo Ferrari” y los amantes del chocolate reconocen inmediatamente el color lila de los empaques de Milka. El diseñador estadounidense Tommy Hilfiger registró como marca la combinación de color blanco, rojo y azul y de esa forma se lo conoce, además de su famoso logotipo, en el que también aparecen estos colores. Pepsi-Cola ha invertido más de 500 millones de dólares en una campaña mundial de comercialización llamada “Project Blue” para fomentar y personalizar la difusión del color azul como elemento de identificación con Pepsi” (Organización Mundial de Propiedad Industrial, 2004), y el registro del color aisladamente considerado lo que busca

dentro del mercado es que los consumidores asocien el color con el origen empresarial del producto, dándole mayor fuerza distintiva y logrando el posicionamiento de la marca dentro del mercado, aunque todavía existen trabas al momento de su registro “la aceptación para este tipo de signos ha sido muy alta, situación que se refleja en las respuestas al cuestionario del SCT”<sup>2</sup>, donde el 69 (92%) de los 75 Estados miembros aseguraron que admiten el registro de una combinación de colores en abstracto como marca. No ocurre lo mismo con el segundo escenario, consistente en las marcas conformadas por un único color. Para este tipo de signos, la aceptación ha sido mucho menor, ya que sólo 42 (56%) de los 75 Estados miembros respondieron que admiten el registro de un color específico en abstracto como marca. Además, en el sitio web de Pepsi señala lo siguiente: “El éxito de Pepsimax y su innovador diseño confirman que el color azul produce un gran efecto en el mundo de los refrescos”. (Liévano Mejía, 2013)

Se ha estudiado el tema del color como signo distintivo y se concluye que “Se trata de una cuestión donde no ha faltado controversia, pues históricamente la tendencia mayoritaria ha sido de negarlo (el registro de las marcas de color per se) en cualquier caso. En la actualidad aquellas anquilosadas doctrinas han sido superadas, no obstante, mantengan gran trascendencia sus fundamentos, pues sirven para sustentar la necesidad de los estrictos requisitos que se le impone y de la limitada protección que se le otorga a este tipo de marcas” (Martínez Simón, s.f.), en la práctica las posibilidades de aceptación del registro del color aisladamente considerado son mínimas.

*“la postura mayoritaria sostiene que los colores pueden cumplir una función diferenciadora de los productos y servicios de una empresa respecto de los de las competidoras. Un ejemplo claro es la STCE ( Caso “Libertel Groep BV/Benelux- Merkenbureau” ., 2003), de 6 de mayo de 2003, en el caso Libertel Groep BV Vs Beneleux-Merkenbureau, donde vino a decir que “en principio no cabe presumir que un color por si solo constituya un signo, pues normalmente un color es una simple propiedad de las cosas, pero no obstante puede constituir un signo en relación con un producto o un servicio en la medida en que el color se utilice en el mercado sobre productos o servicios con una finalidad de competencia que permita distinguir a éstos de los fabricados o prestados por otros operadores mercantiles. En efecto, no cabe excluir que existan situaciones en las que un color por si solo pueda*

---

<sup>2</sup> Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas (en adelante SCT por sus siglas en inglés)

*servir de indicación de origen de los productos o servicios de una empresa de laos de otras”*  
(Botella y Tavira, 2015)

Así mismo, se recalcó que para que el color goce de carácter distintivo, el consumidor debe considerarlo con el origen empresarial y no como mera ornamentación o elemento natural del producto, como el amarillo para la limonada o el verde para productos mentolados, carecerán de carácter distintivo. (Botella y Tavira, 2015)

La calidad de marca registrada sólo se suele conceder a un color per se en casos excepcionales y en los cuales se haya comprobado el uso constante e ininterrumpido para marcas de un único color que han sido promovidas de forma masiva y cuyo uso se remonta a muchos años, permitiéndole al consumidor relacionar dicho color con cierto producto.

Asimismo, se recalcó para que el color goce de carácter distintivo, el consumidor debe considerarlo con el origen empresarial y no como mera ornamentación o elemento natural del producto, como el amarillo para la limonada o el verde para productos mentolados, carecerán de carácter distintivo. Por lo tanto, se llega a la conclusión que cuanto más arbitrario o inusual sea el color y más limitada sea la gama de productos sobre la que se solicita, el color gozará de mayor fuerza distintiva y posibilidades de acceder al registro como marca.

Concluyendo, el registro del color como marca no perjudica a la leal y sana competencia en los mercados, más bien, protege a los competidores y favorece a los consumidores, siempre que logre ser el elemento que diferencie a un productor respecto de otros y no que su registro sea la vía para obtener un derecho de propiedad y, por tanto, sea una forma de excluir a los competidores, ya que se la entiende como la libre expresión de la iniciativa privada, la libre competencia económica y la libertad de empresa.

La oposición de la competencia al registro de marca puede darse como una forma de limitar las posibilidades de diferenciación, sobre todo si esta ya tiene reconocimiento por parte de los consumidores, de modo que se disponga de menos herramientas para atraer a los compradores e, incluso, incurrir en conductas para confundirlos. Se lo debe tomar como un instrumento de protección de los competidores y de los consumidores, ya que se otorga a los productores el registro marcario de aquellos signos que resultan ser distintivos y que constituyen la base de su operación en los mercados.

### 2.2.2 DOCTRINA

La doctrina mayoritaria sostiene que los colores pueden cumplir la función diferenciadora de los productos fabricados o servicios proporcionados por una empresa respecto de los fabricados o prestados por las demás.

Al respecto se menciona: “las designaciones o denominaciones verbales de letras, números y colores deberán ser obviamente tratadas como marcas denominativas” (Alcalá), pero para entender dicha afirmación es necesario hacer referencia a lo que es una marca denominativa: “son marcas constituidas por una o varias palabras que pueden ser vistas, pueden ser leídas y pueden ser también transmitidas oralmente, pueden ser oídas”. Además, menciona el autor que “una marca denominativa consiste en una o varias palabras que designan directamente el bien o servicio que se pretende identificar” con lo antes mencionado se concluye que una marca de color aisladamente considerado no se puede encuadrar dentro de estas definiciones, pues no se trata de una palabra, aunque esta sirva para definir el color. En este caso particular no se busca la protección jurídica de una palabra que conceptualmente el lenguaje asigna como un determinado color, sino color como tal, mismo que para ser especificado se necesitará de un sistema de registro de color.

Tampoco es posible afirmar que la marca pueda incluirse entre las gráficas o figurativas, pues no se trata de una imagen o gráfico, sino de algo distinto. Basándose en la definición que nos brinda la OAMI: “el color per se significa que se solicita la protección para uno o varios colores, independientemente de su forma específica o configuración”. (Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, s.f.) Las mencionadas notas clasifican las marcas en denominativas, figurativas, tridimensionales, color per se, marca sonora y otras; y no puede ser de otro modo, al no tener cabida en ninguna de las clasificaciones clásicas, es necesario concluir que la marca de color único supone una clase por sí distinta a las demás, con características comunes, pero también propias. (Martínez Simón, s.f.)

El Tratadista Fernández- Novoa menciona “el registro de una marca consistente en una única tonalidad de un color provocaría problemas y dificultades prácticamente insolubles”. Además, añadía que “un color carecería –muy probablemente- del requisito básico de la capacidad distintiva” y que “un consumidor medio sería incapaz de diferenciar tonalidades de color próximas o parecidas”. (Fernández-Nóvoa, El color y las formas tridimensionales en la nueva Ley española de Marcas, 1989-1990)

### 2.2.3 TRATADOS INTERNACIONALES Y SU CARÁCTER VINCULANTE

Un Tratado Internacional es: *“un acuerdo celebrado por escrito entre Estados, o entre Estados y otros sujetos de derecho internacional, como las organizaciones internacionales, y regido por el Derecho Internacional”* (Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, s.f.), mismos que constituyen, estructuras jurídicas que enlazan y mandan a un determinado estado miembro a la vigilancia respeto y defensa de las obligaciones adoptadas en el marco de un congreso multilateral de naciones.

Con lo antes mencionado, los Tratados más relevantes en temas de Propiedad Industrial son:

- Convención de París: Ecuador es miembro, se adhirió el 22 de marzo de 1999, como parte de los compromisos de ingreso a la Organización Mundial de Comercio - OMC y entró en vigor el 22 de junio del mismo año, *“no fija las condiciones de presentación y registro de las marcas, que se rigen por el derecho interno de los Estados Contratantes. En consecuencia, no se podrá rechazar la solicitud de registro de una marca presentada por un ciudadano de un Estado Contratante, ni se podrá invalidar el registro, por el hecho de que no hubiera sido presentada, registrada o renovada en el país de origen”* (Organización Mundial de la Propiedad Industrial, 2006), en este Convenio se desarrolla temas relacionados a la Propiedad Industrial, como ya se mencionó, no hace referencia en forma específica al trato que se le debe dar a las marcas no tradicionales, pero deja la posibilidad al registro de las mismas, ya que no se podrá invocar que por la naturaleza o categoría, se rechaza dicha solicitud.

Por lo tanto, se supone que las marcas no tradicionales envisten la posibilidad de ser reconocidas en este Convenio, entregándoles un supuesto acoplamiento.

- Protocolo de Madrid: Ecuador no forma parte de este Tratado.
- Acuerdo de Madrid: Ecuador no es miembro.
- Clasificación Niza: se aplica por disposición legal expresa contenida en el artículo 151 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.
- TRIPS: País miembro, mismo que obligan a que cualquier país que ingrese en la OMC reconozca unos mínimos estándares sobre derechos de propiedad intelectual en todos los ámbitos tecnológicos, incluyendo las biotecnologías.
- Otros:
  - País miembro de la Comunidad Andina de Naciones

- Miembro de la Convención sobre Marcas de Fábrica y de Comercio de Buenos Aires desde 1985

Aunque Ecuador no es miembro del Tratado de Singapur, es importante mencionarlo ya que estableció parámetros en cuanto al registro de marcas no tradicionales, promoviendo la obligación internacional para la protección de las mismas.

Este Tratado es aplicable a todos los signos que puedan registrarse como marcas en un determinado Estado contratante, pero sin obligar a las Partes Contratantes a registrar determinados tipos de marcas”. (Organización Mundial de la Propiedad Industrial, 2006)

La OMPI, al respecto del Tratado manifiesta lo siguiente:

*“El objetivo del Tratado de Singapur es crear un marco internacional moderno y dinámico para la armonización de los trámites administrativos de registro de marcas. Sobre la base del Tratado sobre el Derecho de Marcas de 1994 (el TLT de 1994), el nuevo Tratado de Singapur posee un alcance más amplio y tiene en cuenta la evolución más reciente en el ámbito de las tecnologías de la comunicación”.*  
(Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, s.f.)

El Ecuador como Estado miembro de la OMPI puede adherirse a este Tratado, presentando los instrumentos necesarios para la ratificación o adhesión al mismo, ya que la adhesión significaría, la protección jurídica que necesitan los signos no tradicionales, permitiendo definir los parámetros de registro; además, de brindar seguridad jurídica dentro del ámbito marcario en nuestro país.

La Decisión 486, establece el régimen común sobre Propiedad Industrial, y en su artículo No.1 respecto al Trato Nacional estipula lo siguiente:

*“Art. 1. Con respecto a la protección de la propiedad industrial, cada País Miembro concederá a los nacionales de los demás miembros de la Comunidad Andina, de la Organización Mundial del Comercio y del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, un trato no menos favorable que el que otorgue a sus propios nacionales, a reserva de lo previsto en los artículos 3 y 5 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), y en el artículo 2 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad*

*Industrial. Asimismo, podrán conceder dicho trato a los nacionales de un tercer país, bajo las condiciones que prevea la legislación interna del respectivo País Miembro.”*

Este principio constituye uno de los elementos más relevantes con relación a los Tratados Internacionales, ya que busca esa igualdad de condiciones ante las solicitudes de registros de signos en cualquiera de los países miembros o dentro de los mismos países.

Por lo tanto, en relación a las marcas no tradicionales, este principio se presenta como un desafío para los países miembros, ya que se debe promover en la normativa interna, condiciones que permitan su correcto registro y pueda verificar la representación gráfica.

## **CAPÍTULO III**

### **PROCESO DE REGISTRO**

#### **3.1. PROCESOS**

A fin de adquirir derechos exclusivos sobre una marca determinada, es necesario presentar una solicitud de registro ante el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI), realizada por una persona natural o jurídica. Como ya se mencionó en el capítulo anterior, en nuestro país rige el principio atributivo, el cual otorga derechos al titular con la concesión del registro.

En nuestra legislación se prevé que para ser el único que utilice cierta marca, es necesario obtener una resolución favorable por parte de autoridad competente, ya que como se lo mencionó en el Capítulo I de esta tesis, el derecho nace exclusivamente al registrarse el signo.

En el Registro Oficial No. 320 de mayo de 1998, se publica la Ley de Propiedad intelectual, misma que determinó la creación del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual IEPI que “(...) 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.”, por lo tanto, es la institución pública ante la cual se debe presentar dicha solicitud de registro, siguiendo lo dispuesto por el nuevo Código Ingenios que derogó a la Ley de Propiedad Intelectual; y, de ser el caso, conceda el registro, que permitirá al titular de dicha marca ejercer su derecho exclusivo sobre esta, de acuerdo al producto o servicio que protege.

El Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 899 de fecha 09 de diciembre de 2016, detalla:

*“Art. 363.- Del procedimiento de registro. - La solicitud para registro de una marca se presentará ante la autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales de acuerdo al contenido, requisitos y demás normas que disponga el reglamento correspondiente. (...)”.*

Se deberá tomar en cuenta dentro del procedimiento de registro de una marca la Transitoria Quinta del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos en razón que, *“(...) Todos los procedimientos que se encuentren siendo sustanciados conforme la Ley de Propiedad Intelectual seguirán el procedimiento y términos establecidos en esa Ley. Sin embargo, aquellos procedimientos que empezaran a sustanciarse a partir de la vigencia y promulgación del presente Código, deberán ser realizados conforme a las normas establecidas en este cuerpo legal, en lo que no se encuentre normado, se aplicará transitoriamente la Ley de Propiedad Intelectual y demás normativa, mientras se expida los Reglamentos respectivos”.* (Lo subrayado me pertenece).

Con la finalidad de disminuir la posibilidad de negativa por parte de la autoridad competente ante la solicitud de registro de una marca, por factores como por ejemplo, una marca registrada con anterioridad que proteja los mismos productos o servicios, nace la necesidad de realizar un procedimiento previo de búsqueda en la base de datos que maneja el IEPI, con el propósito que haya certeza que no existan marcas similares o idénticas a la que se pretende registrar, aunque dicho proceso es opcional.

*“(...) Sin perjuicio de lo recomendable que es realizar una búsqueda fonética a efectos de adquirir cierto grado de seguridad sobre el nivel distintivo del signo a registrarse, en la práctica resulta ineficaz, toda vez que el rango de coincidencia que tiene el resultado de búsqueda que arroja el IEPI no supera el 55%, por lo tanto existe un 45% de posibilidad de que, pese a no encontrarse coincidencias en la búsqueda, si existan marcas similares o idénticas que el sistema no haya identificado; además, la búsqueda se realiza en base a un solo patrón, que es la*

*denominación per sé, sin tomar en cuenta los tres grandes ámbitos en los que las marcas pueden incurrir en confusión, estos son: visual, fonética e ideológica, limitándose más aún sus resultados; por lo tanto, está mal denominada búsqueda fonética resulta ser un despropósito al final del día, pues su resultado no es fiable y puede inclusive ocasionar problemas a los usuarios al generarles una falsa seguridad de que su solicitud de registro de marca puede concluir con éxito al no tener coincidencias ni confusiones con marcas ya solicitadas o registradas”.* (Salazar Tamayo, 2013, pág. 25)

Sin embargo, para obtener el registro de una marca en el Ecuador, se debe cumplir con los presupuestos determinados tanto en la Decisión 486 como en la normativa interna, misma que se inicia con la presentación de la solicitud ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, la cual debe cumplir con lo dispuesto en el artículo 139 que reza:

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

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

Como se desprende de la norma antes citada, se debe hacer una reproducción de la marca, ya sea denominativa, figurativa o mixta; se debe adjuntar el pago de la tasa; mencionar la clase internacional, además de los productos o servicios que protegerá la marca. Se debe detallar claramente el signo, color, letra y la denominación del mismo. Se debe adjuntar los

documentos habilitantes que permitan verificar la calidad en la que comparecen, de ser el caso en las solicitudes que realizan los representantes legales o apoderados.

Después de esto, la solicitud pasa a un examen de forma, donde el funcionario responsable de oficio realiza una revisión a fin de comprobar que cumpla con lo dispuesto en el art. 139 de la Decisión 486, en concordancia con el artículo 144 de la misma norma: *“La oficina nacional competente examinará, dentro de los 15 días contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, si las mismas cumplen con los requisitos de forma previstos en los artículos 135 y 136. Si del examen de forma resulta que la solicitud no contiene los requisitos a los que hace referencia el párrafo precedente, la oficina nacional competente notificará al solicitante para que complete dichos requisitos dentro del plazo de sesenta días siguientes a la fecha de notificación. Si a la expiración del término señalado, el solicitante no completa los requisitos indicados, la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación”*, por lo tanto la Dirección Nacional de Propiedad Industrial examinará, en el plazo de quince días contados desde la presentación de la solicitud, si cumplieron todos los requisitos formales, es decir, si pagó correctamente la tasa, el formulario de solicitud se llenó correctamente y si adjuntaron todos los documentos habilitantes, caso contrario, la autoridad notificará con el inconveniente para que el solicitante complete las observaciones al trámite; de no ser así, su solicitud será rechazada. Cabe señalar que dichas notificaciones serán al casillero virtual del IEPI.

La normativa comunitaria andina permite por una sola vez, se pueda realizar modificaciones que no sean sustanciales o de fondo de acuerdo al artículo 143: *“El solicitante de un registro de marca podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. Del mismo modo podrá pedir la corrección de cualquier error material. Asimismo, la oficina nacional competente podrá sugerir al solicitante modificaciones a la solicitud en cualquier momento del trámite. Dicha propuesta de modificación se tramitará de conformidad con lo establecido en el artículo 144. En ningún caso la modificación podrá implicar el cambio de aspectos sustantivos del signo o la ampliación de los productos o servicios señalados inicialmente en la solicitud. Si las normas nacionales lo permiten, se podrán establecer tasas para la solicitud de modificación”*.

Una vez cumplidos con todos los requisitos formales contenidos en la norma interna como en la comunitaria, un extracto de la solicitud es publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial, que es una publicación mensual, donde el IEPI muestra todas las solicitudes presentadas en el mes, a fin de que las personas naturales o jurídicas tengan legítimo interés para presentar su oposición al registro y hacer valer sus derechos en caso de vulneración. El término para presentar oposiciones es de treinta días contados a partir de la fecha de publicación de la gaceta, todo esto de conformidad con el artículo 146 de la Decisión 486, que determina: *“Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca. A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la oposición. Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las normas nacionales (...)”*, una vez que las partes presentaron sus argumentos y pruebas, el IEPI deberá emitir una resolución motivada en derecho donde acepte o niegue el registro.

Lo siguiente es el examen de registrabilidad o de fondo concerniente en una evaluación que la Dirección Nacional de Propiedad Industrial realiza a la marca solicitada, a fin de verificar que no incurra en prohibiciones para su registro, esto es, que no contravenga lo dispuesto en el artículo 360 del Código Ingenios en concordancia con los artículos 135 y 136 de la Decisión 486; esto implica comprobar que no contravenga derechos de terceros, pese a que no se hayan presentado oposiciones, la autoridad puede negar el registro de oficio si lo considera pertinente.

Una vez realizado este análisis, la autoridad emite una resolución concediendo o rechazando el registro de la marca solicitada, acto administrativo apelable en sede administrativa. En el caso de concederse el registro, en ese momento se originan los derechos del titular sobre una marca y desde esa fecha se toma en consideración los diez años que dura el registro concedido. La resolución deberá estar debidamente motivada. Posterior a la resolución que conceda la marca solicitada, se emite un título que certificará titularidad de la misma en favor de su solicitante que contendrá la fecha y número de presentación de la solicitud de la marca, naturaleza, nombre del titular, fecha en la que se otorga, descripción de la marca, fecha de vencimiento y la firma de autoridad competente. La duración del registro es de diez años,

mismo que puede ser renovado por periodos iguales, de forma indefinida. El título es simplemente una formalidad, pues mediante la resolución nacen los derechos sobre una marca.

### 3.1.1 REQUISITOS

Un signo para que sea considerado como marca necesita cumplir con ciertos presupuestos, como son, la representación gráfica y el carácter distintivo del signo, tal como está contemplado en la Decisión 486, respecto a los elementos que son considerados esenciales para que se considere marca.

En este contexto, la doctrina ha definido la susceptibilidad de representación gráfica como el *“requisito que viene impuesto por la necesidad de acomodar los nuevos tipos de marcas surgidos en el tráfico económico a los mecanismos y las funciones de un sistema de marcas registradas. En efecto, tanto en la fase inicial de la tramitación de la solicitud de la marca como a lo largo de toda la vida de la marca registrada, el requisito de la representación gráfica cumple finalidades muy importantes. En la fase inicial de la tramitación de la Oficina no podría realizar las pertinentes publicaciones y proceder a la aplicación de las prohibiciones de registro si la solicitud de la marca no contuviese una representación gráfica adecuada del signo. En esta fase inicial, los titulares de marcas anteriores tampoco podrían entablar oposiciones si las publicaciones de la Oficina no suministrasen una información suficiente acerca de la representación gráfica del signo solicitado como marca. Una vez registrada la marca y a lo largo de su vida, el requisito de la representación gráfica del signo continúa siendo fundamental. Piénsese, en efecto que, en la hipótesis de colisión entre marcas registradas en el marco de un procedimiento de infracción, el Tribunal debe disponer de información clara y suficiente acerca de los signos en pugna, información que debe ser proporcionada por las publicaciones oficiales en las que los correspondientes signos son representados gráficamente”*. (Fernández-Novoa, Otero Lastres, & Botana Agra, Manual de la Propiedad Industrial)

Luego, la representación gráfica es fundamental tanto para el análisis de registrabilidad del signo solicitado, como para su defensa concedido el registro; esto permite que sea grabada y vista de la misma manera en la mente del consumidor y permite que la marca se autodefina para propósitos de que siempre se vea igual, de modo que inscrito el signo en un soporte material, siempre será el mismo.

Lo que se pretende con este requisito, que la representación gráfica sea prácticamente la misma, de modo que los consumidores le atribuyan siempre el mismo origen empresarial. En consecuencia, el signo no puede tener variaciones que generen una reacción distinta en el mismo consumidor.

Por otro lado, el carácter distintivo *“está íntimamente entroncado con la función básica de la marca; a saber: indicar el origen empresarial de los productos o servicios. En efecto, esta función básica sólo puede ser desempeñada por los signos que tienen aptitud (intrínseca o adquirida como consecuencia del uso) para diferenciar en el mercado los productos o servicios de una empresa frente a los productos o servicios de las restantes empresas. Debe señalarse que el carácter distintivo es un concepto jurídico indeterminado que tiene que concretarse caso por caso. La concreción es efectuada por los Tribunales teniendo a la vista la estructura del signo (denominativo, figurativo, tridimensional, etc.) y las características de los productos o servicios”*. (COLOR PANTONE 2695 C DELIMITADO POR LA FORMA QUE SE ILUSTR A (Color), 2017)

### **3.2. EL TÍTULO DE MARCA**

Una vez que se emitió la resolución de concesión mediante la cual se otorga el registro de la marca solicitada, se emite el título pertinente mediante el cual se valida la titularidad del mismo a favor de su solicitante; dicho paso dentro del registro de marca, es una mera formalidad, pues la resolución administrativa da origen a los derechos sobre la misma; concedido el registro, el titular puede de empezar a ejercer sus derechos.

Se debe señalar que no existe norma alguna que contemple cierto término o plazo para la emisión del título; no obstante, la autoridad competente debe considerar un tiempo razonable entre la elaboración de la resolución y la emisión del título.

Efectivamente, el registro legitima a su titular para usar la marca según lo establecido en la resolución administrativa de concesión, de acuerdo con su tenor literal, sin que sea admisible la variación de los elementos gráficos o denominativos e inclusión de nuevos, de tal forma que alteren su distintividad. Así mismo, permite introducir, comercializar, publicitar, importar, exportar, almacenar, transportar, vender o prestar los productos o servicios identificados con la marca en el mercado.

### 3.3. DERECHOS Y OBLIGACIONES SOBRE LA MARCA

El principal derecho que otorga el registro de una marca y de donde se derivan todos los demás derechos, es permitir a su titular usarla de manera exclusiva. Por este motivo su propietario podrá impedir que un tercero, sin su consentimiento, realice los actos determinados en el artículo 155 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, que son:

*“a) Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;*

*b) Suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;*

*c) Fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales;*

*d) 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;*

*e) 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;*

*f) Usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio”.*

Cabe señalar que la Decisión 486, prevé la posibilidad de que los derechos sobre un registro de marca se hagan valer en otros países. Dentro de los principales eventos en los que se puede invocar un derecho extraterritorialmente, está la prioridad (internacional y comunitaria), la oposición andina, la notoriedad (pruebas en la subregión), los acuerdos de comercialización entre particulares de diferentes países que trata el Artículo 159 de la Decisión 486 y los Convenios internacionales como la Convención de Washington de 1929, que permite proteger una marca registrada en algún país miembro. ( Moure, 2002)

En la página Web del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, en relación a los derechos que confiere el registro de una marca, expresa:

- Derecho de presentar acciones legales civiles, penales y administrativas en contra de infractores.
- Desalienta el uso de su marca por los piratas.
- Protege su prioridad del registro de estas marcas en otras naciones.
- Permite restringir la importación de bienes que utilizan marcas que infringen derechos.
- Derecho de otorgar Licencias a terceros y de cobrar regalías.
- Derecho de franquiciar su producto o servicio.
- Ceder los derechos sobre su marca a terceros.
- Posibilidad de garantizar un crédito con su marca.
- Al registrar su marca la convierte en un activo intangible, el cual en muchas ocasiones llega a convertirse en el activo más valioso de su empresa. (Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, s.f.)

Igualmente, en la Sección II del Código Ingenios, se detallan sobre los derechos y limitaciones que a continuación se van a precisar:

*“Art. 364.- Derecho al uso exclusivo de una marca. - El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por su registro ante la autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales.*

*La marca debe utilizarse tal cual fue registrada. Sólo se admitirán variaciones en elementos que no alteren el carácter distintivo del signo registrado.”*

*“Art. 367.- Derechos conferidos por el registro de marca. -La adquisición de la marca confiere a su titular el derecho a impedir que terceras personas realicen sin su consentimiento cualquiera de los siguientes actos:*

- 1. Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;*
- 2. Suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;*
- 3. Fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales;*
- 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;*
- 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; y,*
- 6. Usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución*

*de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.” (El subrayado me pertenece)*

*“Art. 373.- Obligación de indicar el lugar de fabricación del producto o servicio. - Cuando la marca consista en un nombre geográfico, no podrá comercializarse el producto o prestarse el servicio sin indicarse en forma visible y claramente legible, el lugar de fabricación del producto u origen del servicio.”*

El Tribunal Andino ha señalado que *“dentro de la exclusividad que la marca otorga a su titular se ha considerado doctrinariamente dos posibilidades, una positiva y otra negativa. Por la primera se permite al titular usarla, cederla o conceder licencia sobre la marca. La segunda, la negativa, implica que el titular está facultado para prohibir (ius prohibendi) que terceros usen la marca y, en consonancia, oponerse al uso y registro de signos idénticos o similares a los que él es titular”*. (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 2000) De lo antes mencionado se desprende que el registro de un signo como marca no sólo faculta a su titular al uso exclusivo, sino a prohibir a terceras personas el uso de la marca.

Las limitaciones al uso exclusivo de la marca que establece el régimen comunitario andino obedecen a la necesidad de salvaguardar la función económica y comercial de este instituto legal. (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 1997) Ello porque, como bien apunta el tratadista Carlos Fernández-Nóvoa, el derecho de exclusiva inherente a la marca *“puede, en algunos supuestos, originar ciertas disfunciones, las cuales podrían, por un lado, perturbar la propia transparencia en el mercado; y, por otro lado, lesionar los legítimos intereses de los competidores al obstaculizar el desarrollo de sus actividades”*. Así, *“con el fin de corregir estas eventuales disfunciones, es preciso someter el derecho de exclusiva sobre la marca a ciertas limitaciones”*. (Fernández-Nóvoa)

## CAPÍTULO IV

### RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

#### 4.1. PROCEDIMIENTO DE REGISTRO MARCARIO

El Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, así como la Decisión 486 de la Comunidad Andina, establecen la manera para el registro de signos distintivos, mismo que será desarrollado a continuación:

Esta solicitud de registro deberá presentarse ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, donde se detalla la siguiente información, de acuerdo al formulario que se despliega en la página web institucional: (Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, s.f.)

- Naturaleza del signo
- Tipo de signo,
- Identificación del solicitante, con determinación de domicilio y nacionalidad
- Identificación del representante o apoderado con determinación de domicilio.
- Descripción clara y completa de la marca que se pretende registrar. Sobre todo, en los casos de signos de naturaleza, mixta, figurativa y tridimensional.
- Especificación individualizada de los productos, servicios o actividades comerciales amparados por el signo, con indicación de la clase internacional correspondiente.
- Identificación de la prioridad reivindicada, si fuere el caso.
- Identificación del abogado patrocinador con designación de la casilla judicial y matrícula profesional.

Dicho requerimiento de registro se deberá ser acompañado con la siguiente documentación:

- La reproducción de la marca cuando esta contenga elementos gráficos, o cualquier otro medio que permita la adecuada percepción y representación de la marca.
- El comprobante de pago de la tasa correspondiente.
- La solicitud presentada en el exterior en el caso de que se haya reivindicado prioridad.<sup>3</sup>
- Documento que acredite la representación legal.

---

<sup>3</sup> Dentro del plazo de tres meses siguientes a la fecha de presentación de la solicitud. Art. 142 Decisión 486.

Una vez que ha sido presentada la solicitud de registro ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, examinará la solicitud para comprobar si concuerda con los requisitos formales requeridos.

Este análisis consiste básicamente en conocer que la solicitud cumpla con los requisitos formales, es decir que la naturaleza y tipo de signo estén correctamente determinados en la solicitud de registro, que la clase internacional corresponda a los productos, servicios o actividades comerciales que desee proteger.

Si de este examen se desprende que no se cumplen con los requisitos de forma, el área competente notificará al solicitante para que subsane las irregularidades encontradas, en un plazo de sesenta días tal como lo dispone el artículo 144 en su inciso segundo de la Decisión Andina 486<sup>4</sup>.

En el caso que se presente oposición, la Unidad de Signos Distintivos notificará al solicitante del registro y le otorgará un término de treinta días para que presente la contestación oportuna.

La normativa contempla la posibilidad de que tanto el opositor como el solicitante, de considerarlo necesario, podrán requerir la apertura de un término de treinta días para la presentación de pruebas que respalden la oposición, por una sola vez dentro de toda la causa.

Es así, que, vencido el plazo para presentar oposiciones, y sin que estas hubieren sido presentadas, la Unidad pertinente procederá a realizar el examen de registrabilidad y se pronunciará, es decir, se cotejará la marca solicitada con otras marcas registradas y subsiguientemente resolverá sobre las oposiciones y la concesión o denegación de la marca, La emisión de la resolución correspondiente será debidamente motivada y notificada al solicitante.

La motivación para conceder o negar el registro de un signo distintivo, tanto en el examen de registrabilidad, y de ser el caso que se haya presentado una oposición, el delegado deberá

---

<sup>4</sup> Art. 144.- La oficina nacional competente examinará, dentro de los 15 días contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, si las mismas cumplen con los requisitos de forma previstos en los artículos 135 y 136. Si del examen de forma resulta que la solicitud no contiene los requisitos a los que hace referencia el párrafo precedente, la oficina nacional competente notificará al solicitante para que complete dichos requisitos dentro del plazo de sesenta días siguientes a la fecha de notificación.

Si a la expiración del término señalado, el solicitante no completa los requisitos indicados, la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación.

basar su análisis de conformidad con las prohibiciones absolutas y relativas establecidas en la ley y decisión 486.

Las marcas de color, tomándose en cuenta que están dentro de los signos distintivos no tradicionales, están obligadas al respectivo examen de la Oficina Nacional Competente mediante la cual se examina si están dentro de las causales absolutas como relativas de irregistrabilidad. Sin perjuicio de lo antes mencionado, resulta oportuno mencionar las diferentes perspectivas sobre la apropiabilidad de los colores.

El Tribunal de Justicia Europeo concluyó que el color por sí solo tiene poca capacidad para comunicar información específica. Sin embargo, no puede excluirse la posibilidad que en determinadas situaciones el color pueda mostrar un origen empresarial específico. Por lo tanto, debido a que el color le falta la capacidad intrínseca para distinguir los bienes de una determinada empresa, en casi todos los casos será preciso certificar la distintividad adquirida. Además, en referencia a la Teoría de la funcionalidad y la distintividad adquirida, la Suprema Corte de los Estados Unidos de América (*Qualitex Co. v. Jacobson Products Co. Inc.*, 1995) se pronunció sobre un color individual alegando que puede ser registrado como marca si no resulta funcional y si ha adquirido distintividad o “secondary meaning”<sup>5</sup>. En base a lo que manifestó la Corte, se desprende que existen dos tipos de funcionalidad: la jurídica y la “estética”. Un color por lo tanto es funcional jurídicamente siempre y cuando sea esencial para el uso o finalidad del artículo y cuando afecte a su costo o calidad, y un color es estéticamente funcional cuando su uso exclusivo sitúa a los competidores en una posición de desventaja significativa. Cabe mencionar además que el Tribunal Federal de Australia en referencia a las condiciones solicitadas para que el color sea intrínsecamente distintivo, indicó que un color sería susceptible de diferenciar productos y servicios en el mercado si se dan las siguientes condiciones:

“a) que el color no tenga una función ornamental, ni que transmita un significado conocido, como, por ejemplo, el rojo en el caso del peligro;

b) que el color no tenga una función utilitaria por poseer propiedades físicas o químicas tales como las de reflejar la luz o absorber el color;

---

<sup>5</sup> Secondary Meaning o distintividad sobrevenida: figura que establece que un signo descriptivo, genérico o de uso común puede ser registrado como marca si por su uso constante llega a ser distintivo de un producto o servicio.

c) que el color no tenga una función económica, es decir, que no sea el resultado natural del proceso de fabricación, como en el caso del color terracota para las tejas o las piezas de cerámica; y

d) Que no se pretenda registrar el color cuando se haya acreditado que es necesario garantizar la competitividad en el uso de ese color en un mercado en el que, habida cuenta del color elegido y de los bienes de que se trate, otros comerciantes con motivación suficiente recurrirían de modo natural a ese color y desearían utilizarlo de modo semejante para sus bienes”. (Causas *Philmac Pty Ltd contra Registrar of Trademark* 56 IPR 452 y *BP Plc contra Woolworths Limited*, 2002-2004)

Finalmente, el Tribunal de Justicia Andino también ha señalado que:

“la prohibición contemplada en el literal h) del artículo 135 de la Decisión 486 se refiere, en primer lugar, a los siete colores fundamentales del arco iris, prohibición que se apoya en la circunstancia de que el número de los colores fundamentales y puros es ciertamente muy limitado: la acentuada escasez de colores fundamentales y puros contrasta visiblemente con la gran abundancia de denominaciones y elementos gráficos. De donde se sigue que, si a través de una marca, una empresa pudiese apropiarse de un color fundamental o puro, obtendría una ventaja competitiva desmesurada y, al mismo tiempo, los competidores tropezarían con un grave obstáculo que podría llegar a bloquear el libre acceso al mercado. Los efectos obstruccionistas derivados de la concesión de una marca sobre un color fundamental o puro serían particularmente palpables en la hipótesis de que el color fuese necesariamente común a un género o línea de productos o a su envoltorio o envase.

La mencionada prohibición abarca además a los colores puros que por su cromatismo son fácilmente identificables, así como, a los colores secundarios, fruto de combinaciones que en todo caso son ilimitadas. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la prohibición bajo análisis no es absoluta, pues ella sólo opera cuando el color no se encuentra “delimitado por una forma específica”, es decir, que cuando el mismo se encuentra comprendido en una silueta o trazo puede acceder al registro como marca, al igual que cuando hace parte integrante de un signo tridimensional, obviamente, siempre que éste no caiga en alguna otra causal de irregistrabilidad, pues, v. gr., no por el hecho de que la forma usual del producto sea la que delimite al

color de que se trate, puede afirmarse su registrabilidad. (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 2009)

Así el Tribunal de Justicia Andino afirma que “Un color puro o secundario aisladamente considerado y sin configuración específica no puede registrarse como marca. A contrario sensu, pueden acceder a registro los signos compuestos por dos o más colores, o los integrados por un sólo color, pero delimitados, siempre que ésta no caiga en alguna otra causal de irregistrabilidad”. (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 2009)

Al examinar lo mencionado por el Tribunal, es preciso señalar: En primer lugar, los colores primarios no son apropiables en su concepto, lo cual no excluye que en su tonalidad sí lo sean. Segundo, para que un color sea protegido como marca debe estar delimitado por una forma específica. En este punto cabe aclarar que la norma no condiciona la forma que debe delimitar el color; de este modo podría darse paso a dos posiciones. La primera, que indicaría que la forma que delimita el color debe ser distintiva, es decir, que se aleje de la forma usual, natural o funcional del producto, que pretende distinguir; la segunda, indicaría que la forma que delimita el color no debe tener ningún condicionamiento. Analizando las dos posiciones, se evidencia que la primera postura que exige la distintividad de la forma que delimita el color, genera un requisito adicional que no exige la norma, y que podría ser entendido como un requisito de novedad en el conjunto marcario, dado que demandaría que además de que el color sea diferente es su tonalidad al color primario, el producto que lo contiene sea completamente diferente a los preexistentes.

Lo antes mencionado no implica que la inaplicabilidad del literal h) conlleve la concesión automática del registro de la marca. En efecto, si bien la causal del literal h) no exige que la forma que delimita el color sea distintiva, el conjunto marcario entendido como el color y la forma, sí lo debe ser. Así, un color delimitado por una forma no es apto para identificar productos cuando el color es propio de esos productos, ya sea porque es el color natural del bien, porque es usual, el consumidor lo asocia con el producto mismo y asociado a ello no se encuentra delimitado por una forma que le dé al conjunto la distintividad requerida. Pero, si el color no es apropiable y la forma que lo delimita sí puede serlo, dado que consiste en un envase o envoltura que cumple con los requisitos exigidos para ser marca, el signo será de aquellos consistentes en una marca tridimensional.

Ahora bien, realizando un análisis más profundo de la norma, la Decisión 486 es clara al establecer en el literal h) del artículo 135 que los signos que *“consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica”* no son susceptibles de ser registrados como marca. No obstante, lo anterior, el mismo artículo en el último párrafo prevé que *“No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro; y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica”*. (Lo subrayado me corresponde)

Por lo tanto, siempre que se intente el registro de un color aisladamente considerado debe demostrarse la distintividad adquirida o “secondary meaning”, para lo cual el solicitante debe avalar que el público consumidor ha aprendido con el pasar del tiempo a reconocer un color como distintivo de los productos o servicios que brinda, conforme lo mencionado anteriormente, “las solicitudes de registro de un determinado color deben, pues, estar acompañadas de pruebas sólidas que demuestren que el público alberga la expectativa de que los bienes vendidos con ese determinado color son los de una empresa específica”. (Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños e Indicaciones Geográficas)

En conclusión, en base a lo antes mencionado, para nuestro ordenamiento un color puede constituir una marca si se encuentra delimitado por una forma, o incluso cuando se encuentra aisladamente considerado, y por su uso constante en el País Miembro ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica, y además no se encuentra incurso en alguna causal de irregistrabilidad de las que habla el artículo 136 de la Decisión 486.

## **4.2 CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, ART. 359**

El Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 899 de fecha 09 de diciembre de 2016, menciona:

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

*La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.*

*Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos o medios:*

- 1. Las palabras o combinación de palabras;*
  - 2. Las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;*
  - 3. Los sonidos, olores y sabores;*
  - 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;*
  - 7. Los relieves y texturas perceptibles por el sentido del tacto;*
  - 8. Las animaciones, gestos y secuencias de movimientos;*
  - 9. Los hologramas; y,*
  - 10. Cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.*
- (...).”*

Aunque este artículo no considera la posibilidad de registrar un color aisladamente considerado como signo distintivo, el art. 360 pertinente a las prohibiciones absolutas del registro de marca considera como excepción la posibilidad de registrar como marca un signo que hubiese adquirido aptitud distintiva por efecto de su uso constante en el país para identificar los productos o servicios del solicitante, esto en concordancia con el artículo 135, último inciso, acompañada de la figura de la distintividad adquirida, la oficina competente deberá determinar los medios probatorios que se admitirán para acreditar que el color solicitado identifica en el mercado a los productos o servicios del solicitante de la marca.

La posibilidad de registrar colores aisladamente considerados como marca, adquirido mediante distintividad por el uso dentro de los países miembros de la Comunidad Andina, plantea cambios radicales en la posición que durante varios años se había mantenido, y bajo la cual era imposible la protección jurídica de un color aisladamente considerado como signo distintivo.

### 4.3. RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN EL IEPI

El Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones S.A. CONECEL, presentó el 14 de agosto de 2007, solicitud de registro del signo gráfico COLOR ROJO, en la descripción del signo se mencionó lo siguiente: *“la marca solicitada está constituida por el color “ROJO” – pantone 186C-. La marca podrá ir acompañada de otros dibujos, diseños, logotipos, adornos, letras, palabras, emblemas, monogramas y leyendas.*

*Decisión 486. “Artículo 35: No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica.”*, CONECEL, hace mención a la norma que prohíbe la protección de un color sin una forma específica, pero a su vez menciona que esta misma normativa admite la protección como marca de colores si quien solicita el registro lo hubiese usado constantemente en el país miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica, haciendo referencia a la figura del secondary meaning.

Asimismo, dentro del proceso se aportó abundantes pruebas que permitieron a la autoridad considerar a este color ROJO dentro del Ecuador como un signo distintivo que el consumidor asocia a los productos que ofrecía CONECEL, destinados en la clase internacional 38, misma que protege servicios de telecomunicaciones.

El extracto de la solicitud se publicó en la gaceta No. 511 del IEPI, sin presentarse oposición alguna a la mencionada solicitud dentro del término que daba la ley de Propiedad Intelectual (derogada).

En razón que el solicitante demostró el uso constante del signo solicitado dentro del país, por el cual adquirió aptitud distintiva dentro de los servicios de telefonía móvil y servicios móviles avanzados, correspondientes a la clase internacional 38, se realizó la búsqueda fonética en el archivo y en la base de datos de esa Institución, sin que se encontrara un signo igual o semejante al signo gráfico COLOR ROJO, para proteger los mismos servicios o similares.

La Dirección Nacional de Propiedad Industrial, determinó que la solicitud no incurría en las prohibiciones contenidas en el artículo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, en concordancia con el artículo 195 de la derogada Ley de Propiedad Intelectual, ni en las

prohibiciones relativas establecidas en el artículo 136 de la mencionada norma andina, en concordancia con el artículo 196 de la derogada Ley.

Por lo antes mencionado se procedió por parte de la autoridad competente mediante Resolución No.6308462 de 04 de diciembre de 2008, a conceder el registro del signo gráfico COLOR ROJO, contenido en el PANTONE No.186, sin delimitación de forma específica, fecha de vencimiento, el 04 de diciembre de 2018.

Haciendo un análisis de la resolución por parte de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, se desprende que, la autoridad tomó en cuenta que el color estuvo fuertemente asociado a la marca; es decir, que CONECEL, demostró el uso continuado y constante en el tiempo, por lo cual se creó en el consumidor una inmediata asociación con el servicio prestado por CONECEL.

La solicitud en la parte pertinente a la descripción del signo, lo realizó de una manera objetiva, certera, perdurable y completa en sí misma para lo cual utilizó el sistema de registro de color Pantone, utilizado en la mayoría de países miembros de la Comunidad Andina, misma que permite la verificación y correspondencia con el color que fue solicitado.

Además, este color objeto de registro, no cumple con un propósito funcional cuyo resultado del proceso normal de fabricación, no constituye forma usual del producto, ni dicha forma se entiende como un elemento explicativo, como en este caso podría ser un celular, al amparo de lo dispuesto en la Decisión 486, la solicitud que es base de este análisis, claramente es registrable, ya que no procede la aplicación de la causal contemplada en el literal c) del artículo 135.

Cabe mencionar entonces que la distintividad sobrevenida, se aplica como antes se lo mencionó cuando el signo que se pretende registrar carece de distintividad cuando el color solicitado no está delimitado por una forma específica.

Por lo antes mencionado, dejando en claro que el signo solicitado por CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, cumple con los requisitos que establece la norma para ser marca, y aunque no esté delimitado por una forma específica, a partir que se demostró su aptitud distintiva, se aplicó la figura del “Secondary meaning”

Según las consideraciones antes expuestas, la marca que solicitó CONECEL no estaba inmersa en ninguna causal de irregistrabilidad, establecidas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

# Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual



Dirección Nacional de Propiedad Industrial

Título N° 419-09

En cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución N° 6308462 de 4 de diciembre de 2008, y en virtud de la delegación de 12 de enero de 2009, contenida en la Resolución No. 02-2009 DNPI-IEPI, se procede a OTORGAR el título que acredita el registro de la MARCA DE SERVICIO, trámite número 187704, de agosto 14 de 2007.

DENOMINACIÓN	COLOR ROJO
PRODUCTOS O SERVICIOS QUE PROTEGE	Telecomunicaciones. CLASE INTERNACIONAL 38
DESCRIPCIÓN DEL SIGNO	Igual a la etiqueta adjunta con todas las reservas que sobre ella se hacen.
VENCIMIENTO	4 de diciembre de 2018
TITULAR	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL
DOMICILIO	GUAYAQUIL, ECUADOR
APODERADO	CARRION V., JORGE LUIS

Quito D.M., 18 de febrero de 2009

Dra. Sujei Torres Armendáriz  
EXPERTA PRINCIPAL EN SIGNOS DISTINTIVOS



c.b.s

## CAPÍTULO V

### MARCO PROPOSITIVO

#### **5.1. REGULACIÓN EN EL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS DE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE UNA MARCA NO TRADICIONAL, COMO LO ES EL COLOR AISLADAMENTE CONSIDERADO**

En base al artículo 276 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina mismo que determina que los temas referentes a la Propiedad Industrial no comprendidos en la citada norma serán regulados por las normas internas de los países miembros, al mismo tiempo el artículo 278 ibídem, exhorta a dichos países para que se comprometan a garantizar la mejor aplicación de las disposiciones contenidas en la norma precedente.

De igual manera el artículo 134 de la Decisión antes mencionada señala que es necesaria la representación gráfica para que un signo pueda ser susceptible de protección a través de una marca, pero no establece la manera como se deberá cumplir con los requisitos para las marcas no tradicionales como el color.

Es imperante establecer directrices para fijar el procedimiento aplicable y de esta manera facilitar el registro de marcas no tradicionales, en este caso específico el color, de conformidad con las disposiciones emanadas con anterioridad.

En el Ecuador, el Código Ingenios no determina los parámetros ni la forma que se debe solicitar el registro de un color aisladamente considerado, además debe tomarse en cuenta la figura de la distintividad adquirida o secondary meaning.

A fin de dar paso al registro de una marca como color, es necesario seguir el procedimiento regular de registro de marca previsto en tanto en la Decisión 486 tanto como en el Código Ingenios, por lo que se debería tomar en cuenta los siguientes cambios:

En cuanto a la solicitud de registro de un color como signo distintivo, cuando se presente deberá contener la indicación que trata de una marca de color, la referencia a un tono objetivo del cual se busca su protección, el solicitante podrá incluir en el formulario de registro un código de identificación reconocido internacionalmente como Pantone, Focoltone o RGB, o cualquier sistema de referencia que permita su verificación posterior y su correspondencia con el signo solicitado.

Asimismo, se deberá anexar una reproducción de la marca con el solicitado en formato JPG, en esta reproducción no se aceptarán señales, referencias o indicaciones a los nombres del color solicitado como marca.

Adicionalmente se debe mencionar que dicha solicitud se hace en base a la figura jurídica de la distintividad adquirida o secondary meaning, haciendo las siguientes especificaciones dentro de la solicitud de registro:

- Que la solicitud del color aisladamente considerado se lo hace en base a la figura de la distintividad sobrevenida y se deberá probar el uso con anterioridad en el mercado ante la Dirección de Propiedad Industrial.
- En caso de Recurso de Oposición, se deberá presentar las pruebas necesarias que sustenten su contestación como fotografías de publicidad, o inversión de la empresa a fin de demostrar el uso de la marca y su posicionamiento en el mercado.
- En el examen de fondo o registrabilidad, en caso que no se presente oposición por un tercero, se deberá probar que la marca ha obtenido en el mercado un carácter distintivo; además, de un uso real y efectivo.

Siguiendo el procedimiento ordinario del registro de signos distintivos ante el IEPI y tomando en cuenta las especificaciones antes mencionadas en lo relativo al secondary meaning, serviría de ayuda a los solicitantes y lograría llenar el vacío legal existente tanto en la normativa nacional como en la comunidad andina respecto al registro de un color aisladamente considerado como signo distintivo dentro de la legislación ecuatoriana.

## CONCLUSIONES

- Para que un signo distintivo sea considerado como marca, es necesario que se encuentre ligado a un producto o servicio y que el consumidor logre identificarlo, lo vincule con determinada empresa, para así generar predisposiciones, sentimientos o pensamientos únicos que inmediatamente lo relacionen con la marca.
- El derecho de exclusividad que se otorga con el registro de una marca no tradicional, como es el color aisladamente considerado, da la posibilidad al titular del registro a prohibir a terceros el uso de un signo que provoque confusión en el consumidor.
- Al solicitar el registro de una marca se adquiere el derecho exclusivo y preferente sobre esta, de acuerdo a la normativa que rige el sistema comunitario andino, misma que es constitutiva y no declarativa de ese derecho.
- Una marca no es usada para los productos que se buscaba proteger, después de diez años, como en la legislación ecuatoriana, llega la caducidad del mismo, dentro del plazo establecido no se presenta la respectiva renovación. Así, la exclusividad que se da sobre dicho signo, a una persona natural o jurídica sobre un color se basa exclusivamente al producto o servicio que se designe con ese color.
- Con la Decisión 486 nace la posibilidad de registrar un color como signo distintivo; sin embargo, para que dicha solicitud tenga cabida es necesario que se demuestre estar delimitado por una forma y que este color haya ganado aptitud distintiva y se demuestre su uso constante en el mercado.
- Al solicitar el registro de un color como signo distintivo se deberá cumplir con los presupuestos legales que la Decisión 486 y el Código Ingenios prevén, pero además incluir un sistema de descripción del color que se vaya a utilizar, por ejemplo, Pantone.
- Un color puede considerarse como marca si está delimitado por una forma, además cuando esta aisladamente considerado, debido al uso que previamente el solicitante ha demostrado en el Ecuador, y en razón de esto ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios que aplica, siempre y cuando no esté inmerso en alguna de las causales de irregistrabilidad contempladas en la Decisión 486.
- El color que se solicitará no deberá constituir una forma usual del producto, ya que el solicitante no pretende la exclusividad sobre la forma sino sobre el color delimitado y en la descripción del signo deberá considerarse a la figura que lo

delimita como un elemento meramente explicativo, en las marcas que no puedan demostrar la aptitud distintiva y su uso continuado.

- Para presentar la solicitud de un color aisladamente considerado acompañado de la figura de la distintividad sobrevenida, la marca debe inicialmente carecer de distintividad siendo un signo genérico, descriptivo y de uso común; pero por el uso real y efectivo en el mercado de los productos que acompañan a la marca ha ganado reconocimiento y el consumidor asociará al origen empresarial.
- Las solicitudes de registro de un color aisladamente considerado, deben estar acompañadas de pruebas que demuestren el vínculo que ha creado el consumidor con este bien, y que el público alberga la expectativa que los bienes vendidos con ese determinado color son de una empresa específica.

## RECOMENDACIONES

1. La normativa marcaria en la actualidad en el Ecuador, tiene que ser reformada, en razón que las necesidades de los consumidores van evolucionando, se debe incorporar en nuestro ordenamiento jurídico, un procedimiento de registro que contemple marcas no tradicionales, un procedimiento de registro específico para las marcas de color, tal como ha sucedido con los nombres comerciales en el Ecuador, ya que estos cambios significarían beneficios económicos y comerciales al país e incentivaría el uso y registro de este tipo de signos no tradicionales provocando un beneficio a las empresas titulares de este tipo de marcas, ya que ganarían mayor valor comercial en el mercado.
2. Las actividades comerciales y publicitarias ayudarían al país, ya que los empresarios deben invertir en estrategias comerciales y publicitarias, rompan los esquemas que normalmente se utilizan, con el objetivo de posicionar al color en el mercado y darle un nuevo enfoque al tipo comercial publicitario que se realiza.
3. Se debe hacer hincapié en el aporte de pruebas dentro del proceso de registro marcario, porque es fundamental en el análisis para la concesión o denegación del registro de color y la única forma de poder acceder al registro de este tipo de signos es demostrando por parte del solicitante su uso constante, trayendo consigo que el signo haya adquirido aptitud distintiva.
4. La propuesta normativa planteada en esta tesis de investigación debe ser considerada porque se debe realizar un examen diferente para las marcas no tradicionales, que por la forma específica de su registro genera conflictos con el resto de signos distintivos.
5. Se debe capacitar a los funcionarios, en relación a los signos no tradicionales, ya que niegan las solicitudes de este tipo, más por un tema ideológico que jurídico.
6. En vista del proceso que se está viviendo en el mundo entero, un crecimiento industrial y tecnológico, se debe crear instrumentos jurídicos que permitan ofrecer una solución ante la problemática que se presenta al momento de registrar una marca no tradicional, porque al no contar con normativa interna que regule el registro de estos signos distintivos, el registro de un color aisladamente considerado, se evidencia vacíos legales en torno al derecho de marcas.

## BIBLIOGRAFÍA

- Caso “Libertel Groep BV/Benelux- Merkenbureau”. (Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas 06 de mayo de 2003).
- Fernández , T., & Gigante, V. (s.f.). *¿Puede un color funcionar como marca?* Obtenido de [http://www.garrigues.com/es\\_ES/noticia/puede-un-color-funcionar-como-marca](http://www.garrigues.com/es_ES/noticia/puede-un-color-funcionar-como-marca)
- Moure, J. G. (2002). *Alcance y Limitaciones de los Derechos de Propiedad Industrial*. Bogotá.
- Recurso de Apelación presentado por CAVA LIMITED al registro de marca de color ROSADO (PANTONE 183C), Resolución No. 00001075 (Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia).
- Ycaza Pazmiño, A. (2009). Introducción al Derecho Marcario y a los signos distintivos. *Revista jurídica de Propiedad Intelectual*, 136.
- Alcalá, M. (s.f.). *Comentarios a la Ley de Marcas*.
- Barragan, C., Cevallos, M., Marin, D., & Tamayo, O. (2012). El agotamiento del derecho a la luz del derecho comunitario. Unión Europea y Comunidad Andina. *Revista la propiedad inmaterial*.
- Botella y Tavira. (25 de noviembre de 2015). *¿El color se puede registrar como marca?* Obtenido de <http://www.taviraybotella.com/?p=879>
- Cabanellas , G., & Bertone , E. (1989). *Derecho de Marcas*. Buenos Aires: Heliasta. Recuperado el 14 de Enero de 2018
- Cabanellas de las Cuevas, G. (1989). *Derecho de marcas*. Buenos Aires: Editorial Eliasta.
- Castro Garcia , J. D. (2009). *La propiedad industrial*. Bogota: Universidad Externado de Colombia.
- Causas Philmac Pty Ltd contra Registrar of Trademark 56 IPR 452 y BP Plc contra Woolworths Limited (Tribunal Federal de Australia 2002-2004).
- Cerviño, A. C. (2000). *Derecho de marcas y protección de los consumidores*. Madrid: Editorial Tecnos.
- Código Orgánico de la Economía Social de los conocimientos. (9 de Diciembre de 2016). *Código Orgánico de la Economía Social de los conocimientos*. Obtenido de <http://www.wipo.int>: <http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/ec/ec075es.pdf>
- Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación Registro Oficial No. 889*. (09 de diciembre de 2009). Obtenido de Lexis Finder: [http://www.silec.com.ec/Webtools/LexisFinder/DocumentVisualizer/DocumentVisualizer.aspx?id=CIVIL-CODIGO\\_ORGANICO\\_DE\\_LA\\_ECONOMIA\\_SOCIAL\\_DE\\_LOS\\_CONOCIMIENTOS&query=codigo%20ingenios](http://www.silec.com.ec/Webtools/LexisFinder/DocumentVisualizer/DocumentVisualizer.aspx?id=CIVIL-CODIGO_ORGANICO_DE_LA_ECONOMIA_SOCIAL_DE_LOS_CONOCIMIENTOS&query=codigo%20ingenios)
- COLOR PANTONE 2695 C DELIMITADO POR LA FORMA QUE SE ILUSTRA (Color), Resolución No. 23782 (Dirección de Signos Distintivos de la República de Colombia 08 de mayo de 2017).
- Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas. (2006). s, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Nuevos tipos de marcas. *Décimo Sexta sesión*. Ginebra.
- Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños e Indicaciones Geográficas. (s.f.). Nuevos Tipos de Marcas.
- Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). N. (2006). uevos tipos de marcas. *Décimo Sexta sesión*. Ginebra.

- Comunidad Andina de Naciones. (Agosto de 2013). *DECISION 486 Régimen Común sobre Propiedad Industrial*. Recuperado el 14 de Enero de 2018, de <https://www.propiedadintelectual.gob.ec>: [https://www.propiedadintelectual.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/08/decision\\_486.pdf](https://www.propiedadintelectual.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/08/decision_486.pdf)
- Davalos , H. (20 de Diciembre de 2016). *Código orgánico de la economía social de los conocimientos, creatividad e innovación*. Recuperado el 15 de Enero de 2018, de <https://jeffersonal.issuu.com>: [https://jeffersonal.issuu.com/hdavalos/docs/c\\_\\_digo\\_org\\_\\_nico\\_de\\_la\\_econom\\_\\_a\\_s/64](https://jeffersonal.issuu.com/hdavalos/docs/c__digo_org__nico_de_la_econom__a_s/64)
- Decisión del Acuerdo de Cartagena 486*. (14 de septiembre de 2000). Obtenido de [http://www.silec.com.ec/Webtools/LexisFinder/DocumentVisualizer/DocumentVisualizer.aspx?id=ANDINO-REGIMEN\\_COMUN\\_SOBRE\\_PROPIEDAD\\_INDUSTRIAL&query=decision%20486](http://www.silec.com.ec/Webtools/LexisFinder/DocumentVisualizer/DocumentVisualizer.aspx?id=ANDINO-REGIMEN_COMUN_SOBRE_PROPIEDAD_INDUSTRIAL&query=decision%20486)
- Durán, Á. (1981). *Derecho marcario. Modos de adquisición y de extinción de los derechos sobre la marca comercial*. Bogotá. Recuperado el 15 de Enero de 2018
- Fernández-Nóvoa, C. (1989-1990). *El color y las formas tridimensionales en la nueva Ley española de Marcas*.
- Herrera , F. (15 de noviembre de 2013). *La protección del color a través del derecho marcario. Una discusión con incidencias en el derecho de la competencia*. Obtenido de [https://propintel.:](https://propintel.) <https://propintel.uexternado.edu.co/la-proteccion-del-color-a-traves-del-derecho-marcario-una-discusion-con-incidencias-en-el-derecho-de-la-competencia/>
- Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI). (09 de Enero de 2018). *¿Qué puede registrarse como marca y qué no puede registrarse como marca?* Obtenido de <https://guiaosc.org/>: <https://guiaosc.org/que-puede-registrarse-como-marca-y-que-no-puede-registrarse-como-marca/>
- Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual. (s.f.). *¿Cómo registro una marca?* Obtenido de <https://www.propiedadintelectual.gob.ec/como-registro-una-marca/>
- Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual. (2009). *El secreto está en la marca. Publicación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, impresa por el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual*.
- Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual. (s.f.). *Solicitudes en línea*. Obtenido de <https://registro.propiedadintelectual.gob.ec/solicitudes/>
- Lázaro, E., & Alonso, F. (2002). *El nuevo derecho de marcas*. Murcia.
- Lex Base. (2016). SISTEMA ATRIBUTIVO DE ADQUISICION DEL DERECHO SOBRE UNA MARCA . *Boletin Juridico Electronico*.
- Libertel Groep contra Benelux - Markenbureau, Sentencia C-104-01 ( Tribunal Europeo de Justicia ).
- Liévano Mejía, J. D. (2013). *Aproximación a las Marcas No Tradicionales*. Bogotá.
- Llobregat Hurtado, M. (2002). *Temas de propiedad intelectual*. Madrid: Ediciones La Ley. Recuperado el 14 de Enero de 2018
- Martínez Gutiérrez , Á. (2002). *La marca engañosa*. Madrid: Civitas Ediciones S.L.
- Martínez Simón, J. (s.f.). *Estudio sobre la marca de un color único*. Obtenido de [http://www.porticolegal.com/pa\\_articulo.php?ref=328](http://www.porticolegal.com/pa_articulo.php?ref=328)
- Medina Pabón , J. E. (2006). *derecho civil bienes derechos*. Bogota: Universidad del Rosario. Recuperado el 14 de Enero de 2018

- Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. (s.f.). *Tratados Internacionales*.  
Obtenido de  
<http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/Tratados/Paginas/default.aspx>
- Murillo Chávez, J. (2012). Sobre las marcas en la actualidad. *Revista Chilena de Derecho*, 9.
- Novoa, C. (2002). *Fundamentos de Derecho de Marcas*. Madrid: Montecorvo.
- Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea. (s.f.). Obtenido de  
<https://euipo.europa.eu/ohimportal/es>
- OMPI. (s.f.). *Las marcas colectivas*. Obtenido de Las marcas colectivas: Las marcas colectivas/sme/es/ip\_business/collective\_marks/collective\_marks.htm
- Organización Mundial de la Propiedad Industrial - OMPI. (s.f.). *Nuevos Tipos de Marcas*.
- Organización Mundial de la Propiedad Industrial. (junio de 2006). *El nuevo Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas - ¿En qué consisten los cambios?* Obtenido de [http://www.wipo.int/wipo\\_magazine/es/2006/03/article\\_0002.html](http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2006/03/article_0002.html)
- Organización Mundial de la Propiedad Industrial. (2006). *el secreto esta en la marca*. Obtenido de <http://www.wipo.int>:  
[http://www.wipo.int/treaties/es/ip/paris/summary\\_paris.html](http://www.wipo.int/treaties/es/ip/paris/summary_paris.html)
- Organización Mundial de la Propiedad Industrial. (febrero de 2009). *Marcas no tradicionales – Entra en vigor el Tratado de Singapur*. Obtenido de [http://www.wipo.int/wipo\\_magazine/es/2009/01/article\\_0002.html](http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2009/01/article_0002.html)
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (s.f.). *Tratado de Singapur*. Obtenido de [http://www.wipo.int/treaties/es/ip/singapore/summary\\_singapore.html](http://www.wipo.int/treaties/es/ip/singapore/summary_singapore.html)
- Organización Mundial de Propiedad Industrial. (2004). LA PROPIEDAD INTELECTUAL COMO MOTOR DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO. *Revista de la OMPI*.
- Organización Mundial de Propiedad Industrial. (mayo de 2007). *MÉTODOS DE REPRESENTACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS NUEVOS TIPOS DE MARCAS*. Obtenido de [http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct\\_17/sct\\_17\\_2.pdf](http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_17/sct_17_2.pdf)
- Ortiz Gómez, D. (1991). *Registrabilidad de Marcas*. Quito.
- Otamendi, J. (2002). *Derecho de Marcas*. Buenos Aires: Edición Abeledo-Perrot. Recuperado el 14 de Enero de 2018
- Qualitex Co. v. Jacobson Products Co. Inc. (United States Supreme Court 1995).
- Recurso de Apelación presentado por CAVA LIMITED al registro de marca de color ROSADO (PANTONE 183C), Resolución No. 00001075 (Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia).
- Ruiz, M. (2013). *Manual de Propiedad Intelectual* (Primera edición. ed.). Quito: Departamento Jurídico Editorial CEP. Recuperado el 14 de Enero de 2018
- Salazar Tamayo, J. (2013). *La Registrabilidad de las Marcas “Prohibido Olvidar”, “30s” y “30-S” bajo la Legislación vigente en el Ecuador*. Obtenido de <http://repositorio.puce.edu.ec/handle/22000/4537/browse?value=Salazar+Tamayo%2C+Jaime+Alexander&type=author>
- SICE. (2018). *DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL*. Obtenido de <http://www.sice.oas.org>:  
[http://www.sice.oas.org/int\\_prop/nat\\_leg/Ecuador/L320g.asp](http://www.sice.oas.org/int_prop/nat_leg/Ecuador/L320g.asp)
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (22 de septiembre de 2000). *Proceso 54-IP-2000, Marca: “CERVITAN”*. Obtenido de <intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/54-IP-2000.doc>
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (17 de marzo de 1995). *Proceso 10-IP-94*. Obtenido de <intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/10-IP-94.doc>

- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (03 de septiembre de 1997). *Proceso 10-IP-94*.
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (26 de julio de 2000). Obtenido de Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.:  
<https://andina.vlex.com/vid/proceso-300-ip-2015-647099221>
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (31 de mayo de 2000). *Proceso N° 33-IP-2000, marca MAXMARA*. Obtenido de  
[intranet.comunidadandina.org/documentos/procesos/33-ip-2000.doc](http://intranet.comunidadandina.org/documentos/procesos/33-ip-2000.doc)
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (09 de junio de 2004). *PROCESO N° 31-IP-2004*. Obtenido de [intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/31-ip-2004.doc](http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/31-ip-2004.doc)
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (20 de abril de 2005). Obtenido de  
[intranet.comunidadandina.org/documentos/Procesos/29-IP-2005.doc](http://intranet.comunidadandina.org/documentos/Procesos/29-IP-2005.doc)
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (27 de agosto de 2008). *Proceso No. 079-IP-2008, Marca Seguridad y Confianza*. Obtenido de  
[https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjP0qDX29bYAhWDS98KHYJMCtEQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fintranet.comunidadandina.org%2Fdocumentos%2FProcesos%2F79-IP-2008.doc&usq=AOvVaw3JI7CTgXLYGjry\\_1tdLQBN](https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjP0qDX29bYAhWDS98KHYJMCtEQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fintranet.comunidadandina.org%2Fdocumentos%2FProcesos%2F79-IP-2008.doc&usq=AOvVaw3JI7CTgXLYGjry_1tdLQBN)
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (02 de diciembre de 2009). *Proceso 111-IP-2009 - Marca: "Un espejo o reflejo de agua con reivindicación de los colores azul oscuro y azul claro*. Obtenido de  
[intranet.comunidadandina.org/documentos/Procesos/111-IP-2009.doc](http://intranet.comunidadandina.org/documentos/Procesos/111-IP-2009.doc)
- Tribunal de justicia de la Comunidad Andina. (2013). *PROCESO 1-IP-2015*.
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (2014). *PROCESO 264-IP-2014*.
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (20 de febrero de 2014). *Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina*. Obtenido de Proceso 240-IP-2013, sentencia de 20 de febrero de 2014, marca: “MARCA TRIDIMENSIONAL”.:  
<https://andina.vlex.com/vid/proceso-2013-504991358>
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (2015). *PROCESO 423-IP-2015*. Obtenido de <http://intranet.comunidadandina.org>:  
[http://intranet.comunidadandina.org/documentos/Procesos/I\\_841\\_423\\_IP\\_2015.pdf](http://intranet.comunidadandina.org/documentos/Procesos/I_841_423_IP_2015.pdf)
- Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. (22 de junio de 1994). *Sentencia de fecha 22 de junio de 1994*. Obtenido de aso “IHT INTERNATIONALE HEIZTECHNICK GmbH y V. DANZIGER/ IDEAL-STANDARD GmbH”, asunto C- 9/93):  
[http://www.uaipit.com/uploads/jurisprudencia/files/1360926621\\_2.\\_D.\\_Competencia\\_-\\_Ideal\\_Standard.pdf](http://www.uaipit.com/uploads/jurisprudencia/files/1360926621_2._D._Competencia_-_Ideal_Standard.pdf)
- Uriel. (s/f). *Las marcas en la economía industrial*. Recuperado el 14 de Enero de 2018, de <http://www.uriel.org/>: <http://www.uriel.org/gestion-de-marcas/las-marcas-en-la-economia-industrial/>
- Vaccaro, C. (2012). DISTINTIVIDAD Y USO DE LAS MARCAS COMERCIALES. *Revista Chilena de Derecho*, 9. Obtenido de <http://www.scielo.cl>.
- Villacreces, F. (2005). *Propiedad Intelectual*. Loja.

# ANEXOS

PARA TÍTULOS PROFESIONALES DE TERCER NIVEL (INGENIEROS, ABOGADOS, MÉDICOS, ETC)

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR

### DECLARACIÓN y AUTORIZACIÓN

Yo, PEGGY CRISTINA CEDEÑO CONCHA C.C. 171876115-6 autor del trabajo de graduación intitulado: “RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS MARCAS NO TRADICIONALES: REGISTRABILIDAD DE UN COLOR AISLADAMENTE CONSIDERADO, EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ECUATORIANO”, previa a la obtención del título profesional 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, 16 de marzo de 2018



Peggy Cristina Cedeño Concha  
C.C. 171876115-6

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CEDULA DE CIUDADANIA No. 1718761156

APELLIDOS Y NOMBRES  
CEDEÑO CONCHA  
PEGGY CRISTINA

LUGAR DE NACIMIENTO  
SANTO DOMINGO  
S DOMINGO DE LOS CLDS

FECHA DE NACIMIENTO 1990-02-11

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO F

ESTADO CIVIL DIVORCIADO



INSTRUCCIÓN PROFESIÓN / OCUPACIÓN E333311222

SUPERIOR ESTUDIANTE

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
CEDEÑO ROMERO JOSE RUBEN

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
CONCHA I BELINDA MIRELLA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
QUITO  
2014-09-17  
FECHA DE EXPIRACIÓN  
2024-09-17



DIRCCION GENERAL

PRIMA DEL CEDULADO



REPÚBLICA DEL ECUADOR

CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
4 DE FEBRERO 2018

CNE

001 JUNTA No

001 - 387 NUMERO

1718761156 CEDULA

CEDEÑO CONCHA PEGGY CRISTINA  
APELLIDOS Y NOMBRES



PICHINCHA PROVINCIA

QUITO CANTÓN

ÑAQUITO PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN  
ZONA 3



CNE

REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

CIUDADANA (O)

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

*Storobetti*

F. PRESIDENTA/E DE LA JRV

IMP. 10M. 5/12