

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SEK

FACULTAD DE CIENCIA JURÍDICAS Y SOCIALES

Trabajo de fin de carrera titulado:

TEORIA DE LA DISTINTIVIDAD SOBREVENIDA O  
SECONDARY MEANING EN LA LEGISLACION  
ECUATORIANA DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Realizado por:

DANIELA CIFUENTES HIDALGO

Como requisito para la obtención del título de  
ABOGADO DE LOS TRIBUNALES Y JUZGADOS DE LA  
REPÚBLICA

QUITO, JUNIO DEL 2013

## DECLARACIÓN JURAMENTADA

Yo Daniela Cifuentes Hidalgo, declaro bajo juramento que el trabajo aquí descrito es de mi autoría; que no ha sido previamente presentada para ningún grado o calificación profesional; y, que he consultado las referencias bibliográficas que se incluyen en este documento.

A través de la presente declaración cedo mis derechos de propiedad intelectual correspondientes a este trabajo, a la UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SEK, según lo establecido por la Ley de Propiedad Intelectual, por su Reglamento y por la normatividad institucional vigente.

í í í í í í í í í í í í í  
Daniela Cifuentes Hidalgo

**DECLARATORIA**

El presente trabajo de investigación de fin de carrera, titulado

**TEORIA DE LA DISTINTIVIDAD SOBREVENIDA O SECONDARY MEANING  
EN LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA DE PROPIEDAD INTELECTUAL**

Realizado por la alumna

**DANIELA CIFUENTES HIDALGO**

como requisito para la obtención del título de

**ABOGADO DE LOS TRIBUNALES Y JUZGADOS DE LA REPÚBLICA**

ha sido dirigido por el profesor

**Ab. ESTEBAN ORTIZ MENA**

quien considera que constituye un trabajo original de su autor.

í .

**Ab. ESTEBAN ORTIZ MENA**

**Director**

Los profesores informantes

**Dra. MÓNICA CASTILLO, y**

**Dr. MARCELO VARGAS MENDOZA**

después de revisar el trabajo escrito presentado,

lo han calificado como apto para su defensa oral ante el tribunal examinador.

õ õ õ õ õ õ õ õ õ õ ..õ õ õ õ  
Dra. MÓNICA CASTILLO

õ õ õ õ õ õ õ õ õ õ õ õ õ õ õ  
Dr. MARCELO VARGAS  
MENDOZA

## RESUMEN EJECUTIVO

La figura de la Distintividad Sobrevenida o Secondary Meaning es una teoría derivada del Derecho Anglo- Americano, cuyo objetivo principal, es permitir que una marca que inicialmente carecía distintividad o que se encontraba inmersa en una de las prohibiciones establecidas en la norma andina, como lo son las marcas genéricas, descriptivas, habituales y los colores aisladamente considerados sin que se encuentre delimitados por una forma específica, puedan ser registradas ante la autoridad nacional competente, ya que con el uso contante de la marca en el mercado, los consumidores han atribuido a la misma un determinado origen empresarial, al igual que características y rasgos específicos de los productos o servicios que representa de los demás de igual género o especie ofertados en el mercado por los otros competidores.

Actualmente en el Ecuador, la Distintividad Sobrevenida o Secondary Meaning se encuentra presente en la Decisión Andina 486 y en las Interpretaciones Prejudiciales del Tribunal Andino de Justicia. Sin embargo ni la citada norma, ni en las interpretaciones se determinan los elementos probatorios que se deben presentar para demostrar que la marca por su uso en el mercado y por el conocimiento de los consumidores adquirió distintividad.

Por el vacío existente en el ordenamiento jurídico andino, conforme al principio de complemento indispensable, es necesario elaborar y desarrollar una serie de reformas al Reglamento a la Ley de Propiedad Intelectual; reforma que facilitara el examen de registrabilidad y la emisión de la resolución por parte de la autoridad nacional competente generando un criterio uniforme para los casos en los que un usuario solicite la tutela

administrativa de derechos bajo la teoría de la Distintividad Sobvenida o Secondary  
Meaning.

## ABSTRACT

The Secondary Meaning is a theory derived from the Anglo- American Law, its main objective is to allow for a certain trademark, without distinction or immersed in a certain law prohibition; such as generic, descriptive and usual trademarks, to be able to legally register. However, because of the constant use of the trademark in the commercial market, consumers had attribute this trademark a determined business origin, making differences in the characteristics and qualities of the products and services it represent, from the ones with similar characteristics offered by other competitors.

As of today in Ecuador, Secondary Meaning Theory is mentioned but not developed in the Intellectual Property Law, resulting in a lack of knowledge and enough information to allow the use of this Theory when register a trademark.

Because of this lack of information, it is necessary to elaborate and develop a set of amendment to the Intellectual Property Regulation. These amendments will determine specific requirements and encourage the use of Secondary Meaning Theory when register a trademark.

## INTRODUCCIÓN

Las marcas durante toda la historia de la humanidad, han constituido una herramienta importante para el desarrollo comercial. Desde el siglo VIII, los comerciantes utilizaban las marcas para diferenciar los envases que contenían productos que debían ser transportados para su posterior venta.

De la necesidad comercial de la cual derivaron las marcas, se hizo necesario protegerlas a través de un cuerpo normativo, que regule su uso en el mercado y otorgue derecho de protección a sus titulares.

En el Ecuador, la primera muestra de protección a las marcas fue manifestada en la Constitución de 1895, fecha a partir de la cual surgieron varias leyes específicas para la regulación de las marcas así como reformas a las mismas.

El Ecuador al ser miembro de la Comunidad Andina desde el 26 de mayo de 1969 con la firma del Acuerdo de Cartagena, está sujeto a las disposiciones contenidas en el ordenamiento jurídico comunitario, principalmente en las Decisiones emitidas por la Comisión de la Comunidad Andina (anteriormente Comisión del Acuerdo de Cartagena).

Actualmente, en los países miembros la norma que rige los aspectos de propiedad industrial es la Decisión Andina 486.

La teoría de la Distintividad Sobrevenida o Secondary Meaning, permite a los titulares de marcas que inicialmente carecían de distintividad o se encontraban inmersas en alguna de las prohibiciones que determina la Ley, sean registradas ante la autoridad competente debido a que con el tiempo y uso en el mercado adquirieron la capacidad de diferenciar y distinguir los productos o servicios que representan, de los demás productos o servicios de la misma especie o género ofertados por los demás empresarios; Permitiendo que los consumidores reconozcan el origen empresarial, calidad y características de los productos o servicios a los cuales acompaña la marca.

Las marcas como instrumentos de competencia, poseen varias funciones que permiten la distinción y reconocimiento por parte del público consumidor, de los productos y servicios que representan dentro de un mercado. Estas funciones son la distintividad, origen empresarial, publicidad, función informativa, *good will*, y la función indicadora de calidad.

Para que los titulares de marcas que quieran acceder a los derechos de protección deben registrar sus signos ante la autoridad nacional competente, que en el Ecuador es el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual. Al registrarlas los titulares de las marcas ejercen derechos negativos, como lo es evitar que terceros utilicen las mismas para promocionar sus productos o servicios en el mercado. Y positivos, como lo son el derecho de renovación.

Para que opere la figura de la distintividad sobrevenida se deben cumplir los siguientes requisitos:

1. Que la marca inicialmente carezca de distintividad al momento de solicitar el registro de la marca o posterior a él.

2. La marca debe estar en uso en el mercado. Este uso debe ser real y efectivo.

Respecto al uso real, es decir que la marca y los productos o servicios que representan deben encontrarse en el mercado de manera continua e ininterrumpida en el mercado.

Y efectivo, que la cantidad de productos o servicios que acompañan a la marca deben distribuirse de manera masiva, alrededor del territorio en el cual se pretenda registrar a la marca.

3. Dentro de la teoría de la distintividad sobrevenida o secondary meaning, el consumidor juega un papel importante para el registro de la marca, pues el conocimiento adquirido respecto de los productos o servicios que distingue la marca genérica, usual o descriptiva que se va a generar por la adquisición reiterada por parte del consumidor de los productos o servicios que identifica, va a permitir que las marcas que carecían distintividad la adquieran.

Adicionalmente, para que el conocimiento de la marca por parte del consumidor sea un hecho, es fundamental que el grado de publicidad invertido en la marca sea masivo y efectivo. Mientras más publicidad exista respecto del signo, más rápida va a ser la diferenciación que haga el consumidor. Pues con la publicidad el consumidor va a asimilar su origen empresarial, apariencia, calidad y características.

4. El último requisito, el cual se complementa con los dos anteriores, es que la capacidad distintiva del signo debe de adquirirse previa al momento de solicitar su registro.

Requisitos que son desarrollados principalmente por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en sus interpretaciones prejudiciales, las cuales poseen un efecto vinculante para los jueces nacionales al resolver los asuntos sometidos a su competencia.

Sin embargo debido a que ni la normativa andina, ni las interpretaciones del Tribunal abordan los instrumentos probatorios que se deben adjuntar para aludir la distintividad sobrevenida, en virtud del principio de complemento indispensable, con el fin de reforzar las disposiciones que determina el ordenamiento jurídico comunitario andino, es necesario introducir al Reglamento a la Ley de Propiedad Intelectual, estableciendo las pruebas que se deben presentar ante la autoridad nacional competente para que ésta cuente con los elementos de convicción necesarios para resolver de manera uniforme y eficaz en todos los casos en los que se aplique esta figura la aceptación o negación del registro de una marca.

## CAPITULO I

### ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LAS MARCAS

#### 1.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LAS MARCAS A NIVEL GLOBAL.

El estudio de la historia de las marcas resulta importante para comprender las funciones que estos signos distintivos cumplen en la actualidad. Las marcas han sido inicialmente un elemento de fines económicos, pues supusieron una pieza importante para el intercambio de mercancías y la distintividad de productos para evitar confusiones entre los consumidores; y, posteriormente, por la importancia de las marcas en el mundo comercial, se ha visto la necesidad de regularlas jurídicamente.

Las marcas son tan antiguas como la actividad comercial. Desde el siglo VIII antes de nuestra era, en el mundo mediterráneo, los artesanos y mercaderes identificaban mediante marcas los recipientes usados como contenedores de los productos que debían ser transportados.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> GARCÍA, Manuel Martín. *Arquitectura de marcas: modelo general de construcción de marcas y gestión de sus activos*. Pág. 21.

Precisamente, las marcas no nacieron como una manifestación del Derecho, sino como una necesidad comercial, enfocada a mostrar los contenidos y las cualidades de los productos sometidos a intercambio. Debido a estas funciones, las marcas evolucionaron como un mecanismo de distintividad de los productos, facilitando la diferenciación. Especialmente con la revolución industrial (elaboración de productos en serie) se hizo necesario identificar con mayor precisión los productos a efectos de, en primer término, identificar al fabricante<sup>2</sup>

Las marcas se han utilizado durante siglos para diferenciar los artículos de un productor de los de la competencia. Los primeros ejemplos de marcas en Europa aparecieron en la Edad Media, cuando los gremios exigían a los artesanos que colocaran marcas distintivas en sus productos para protegerse y proteger a los consumidores de una calidad inferior. En las bellas artes, el origen de las marcas es la firma de las obras por parte de los artistas. En la actualidad, las marcas desempeñan una serie de funciones muy importantes que mejoran la vida de los consumidores e incrementan el valor financiero de las empresas.<sup>3</sup>

La importancia de las marcas en las relaciones económicas y de intercambio obligaron a los sistemas jurídicos a regular formalmente las marcas. Mediante el desarrollo de legislación y normas específicas que fundamentalmente surgieron en Europa, empezaron a promulgarse cuerpos normativos especializados tendientes a formalizar el funcionamiento de las marcas. En América Latina, hubo la influencia legislativa de países industrializados y de ellos se adoptaron los marcos jurídicos marcarios.

La regulación orgánica del derecho marcario en América Latina es contemporánea, en general, con la del otro instituto básico de la propiedad industrial: las patentes de invención. Al igual que en el caso de éstas, los países de la región importaron hacia fines del siglo pasado la concepción y técnicas legales de los países desarrollados. Todos los países de la ALALC, con excepción de Ecuador, legislaron sobre marcas en el último cuarto del siglo pasado.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup>PAZMIÑO YCAZA, Antonio. *Introducción al derecho marcario y los signos distintivos*. Recuperado el 13 de febrero de 2013 de:

<sup>3</sup> KOTLER, Philip, KELLER, Kevin Lane. *Dirección de Marketing*. Pág. 274.

<sup>4</sup> CORREA, Carlos. *El Derecho de marcas en América Latina*. Pág. 36. Recuperado el 15 de febrero de 2013 de [http://www.iadb.org/intal/intalcdi/Derecho\\_Integracion/documentos/027-Estudios\\_02.pdf](http://www.iadb.org/intal/intalcdi/Derecho_Integracion/documentos/027-Estudios_02.pdf)

## 1.2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LAS MARCAS EN EL ECUADOR.

En el Ecuador, ha existido un sin número de leyes que han regulado el registro de marcas y signos distintivos, a continuación una breve reseña histórica de las normas ecuatorianas referentes a la protección de marcas, sin enumerar las actuales, que serán materia de otra discusión:

- 1.- Primera Aparición. En la Constitución de 1835. Art.99.
- 2.- Similar disposición en la Constitución 1845, 1851, 1852, 1861, 1869 Y 1878.
- 3.- Primera Ley de Marcas, 31 de octubre de 1899.
- 4.- Convenio firmado por el Ecuador con Francia: òConvenio para la protección recíproca de marcas de fábrica y comercioö.
- 5.- Primera reforma a la Ley de Marcas. Decreto Legislativo No. 2 del 17 de octubre de 1900.
- 6.- Segunda reforma Ley de Marcas. Decreto Legislativo No. 7 del 9 de octubre de 1901.
- 7.- Tercera reforma Ley de Marcas. Decreto Ejecutivo No. 2 del 19 de octubre de 1901.
- 8.- Segunda Ley de Marcas. Decreto Legislativo 23 de octubre de 1908.
- 9.- Primera Reforma. Decreto Legislativo 8 de septiembre de 1914.
- 10.- Segunda reforma 1923.
- 11.- Tercera Reforma. Decreto Ejecutivo de 17 de septiembre de 1927.
- 12.- Cuarta Reforma. Decreto Ejecutivo del 22 de mayo de 1928.
- 13.- Quinta Reforma. Decreto Ejecutivo 305 del 4 de agosto de 1928.
- 14.- Tercera Ley de Marcas. Decreto Ejecutivo 384 del 21 de septiembre de 1928.
- 15.- Primera Reforma. Decreto Legislativo de la Asamblea Nacional Constituyente 6 de diciembre de 1928.
- 16.- Decreto Ejecutivo 159 del 9 de agosto de 1937.

17.- Decreto Ejecutivo 171 del 9 de agosto de 1937.

18.- En 1944 se publican cuatro decretos que regularizan la confiscación de marcas por leyes de guerra.

19.- En 1954 se firma un convenio con Alemania: òConvenio sobre Propiedad Industrial, entre la República del Ecuador y la República federal de Alemaniaö.

20.- Decreto Legislativo 2 de noviembre de 1957.

21.- Codificación Ley de Marcas. Registro Oficial No. 353 del 21 de octubre de 1961; y, Registro Oficial No. 356 del 6 de noviembre de 1961.

22.- La Constitución de 1967, básicamente el artículo 57.ö.<sup>5</sup>

El Ecuador al ser miembro de la Comunidad Andina de Naciones desde el 26 de mayo de 1969 con la firma del Acuerdo de Cartagena, está sujeto a las disposiciones contenidas en el ordenamiento jurídico comunitario. A nivel histórico las Decisiones emitidas por la Comisión de la Comunidad Andina (anteriormente Comisión de la Comisión del Acuerdo de Cartagena) que regulan la Propiedad Industrial en los Países Miembros han sido las siguientes:

- Decisión 85 cuya aprobación fue realizada el 05 de junio de 1974.
- Decisión 311 de 08 de noviembre de 1991 la cual sustituyó a la Decisión Andina 85.
- Para sustituir a la Decisión Andina 311 la Comisión del Acuerdo de Cartagena emitió la Decisión Andina 344 de 21 de octubre de 1994.
- Actualmente la Decisión que rige en la Comunidad Andina de Naciones es la 486 de 02 de febrero del 2001.
- El seis de abril del 2006, se emite la Decisión 632, a través de la cual se efectúa una aclaración del segundo párrafo del artículo 266 de la Decisión 486 del 2000.

---

<sup>5</sup> PAZMIÑO YCAZA, Antonio. *Introducción al derecho marcario y los signos distintivos*. Recuperado el 13 de febrero de 2013 de: [http://www.revistajuridicaonline.com/images/stories/revistas-juridicas/propiedad-intelectual-tomo-1/5-introduccion\\_al\\_derecho.pdf](http://www.revistajuridicaonline.com/images/stories/revistas-juridicas/propiedad-intelectual-tomo-1/5-introduccion_al_derecho.pdf)

- La última decisión emitida por la Comisión es la 689 de 13 de agosto del 2008, la cual realiza una Adecuación de determinados artículos de la Decisión 486 para permitir el desarrollo y profundización de Derechos de Propiedad Industrial a través de la normativa interna de los Países Miembros.

Las Decisiones que se encuentran vigentes en la Comunidad son la 486, 632 y la 689.

El 19 de mayo de 1998, se promulga la Ley de Propiedad Intelectual en el Ecuador, que otorga derechos y obligaciones a los titulares de marcas y demás objetos de protección, y establece prohibiciones de uso por parte de terceros que no posean el dominio sobre cualquier signo distintivo.

Posteriormente y como complemento de la Ley de Propiedad Intelectual, el 1 de febrero de 1999, se expide el Reglamento a la Ley indicada, el cual regula los procedimientos y requisitos solicitados para poder acceder a la tutela de derechos por parte de la administración pública en materia de propiedad intelectual.

## CAPÍTULO II:

### DERECHO COMUNITARIO ANDINO

La Comunidad Andina surge de la suscripción del Acuerdo de Cartagena el 26 de mayo de 1969, dentro de un proceso de integración, con miras a la cooperación económica, política, jurídica y social de sus miembros.

Inicialmente se conformaba por Bolivia, Perú, Colombia, Ecuador, Chile y Venezuela, este último país existió en el año de 1973. Sin embargo a medida que transcurrió el tiempo Venezuela y Chile deciden retirarse del Acuerdo, constituyéndose por los cuatro países restantes que actualmente conforman este Bloque de Integración.

#### 2.1. EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ANDINO

Dentro de un proceso de integración es importante constituir un ordenamiento jurídico originado de la cesión de una parte de soberanía por parte de los Estados Miembros, que permite la constitución de un poder institucionalizado con capacidad de regular y establecer de manera igualitaria los derechos, obligaciones, directrices y procedimientos a través de la creación de normas generadas por los órganos delegados y encargados de ejercer el control de las mismas, otorgándoles inclusive la facultad de imponer sanciones en caso de incumplimiento o violación de la normativa andina.

El ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina está conformado por normas fundamentales o de derecho primario y por normas derivadas o de derecho secundario. Las normas de derecho primario están constituidas por los tratados suscritos y ratificados por los Países Miembros en materia de integración comunitaria andina así como por sus protocolos adicionales y modificatorios. Las normas de derecho secundario o derivado están constituidas por las Decisiones del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores y de la Comisión, por las Resoluciones de la Secretaría General, por los Convenios de Complementación Industrial y otros que adopten los Países Miembros entre sí en el marco del proceso de integración subregional andino.<sup>6</sup>

El Orden Jurídico Comunitario Andino está conformado por el conjunto de normas jurídicas comunitarias provenientes de la voluntad de los Países Miembros, contenidas por una parte en los Tratados constitutivos, tales como el Acuerdo de Cartagena, Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y Tratado Constitutivo del Parlamento Andino, con sus respectivos protocolos modificatorios; y por la otra, en normas derivadas emitidas por los órganos de la Comunidad Andina como las Decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, de la Comisión de la Comunidad Andina, Resoluciones de la Secretaría General y los Convenios de Implementación Industrial que adopten entre sí los Países Miembros.<sup>7</sup>

El orden Jurídico Comunitario es un sistema normativo debidamente estructurado e institucionalizado que contiene poderes y competencias propias, derivadas de la soberanía compartida de sus Países Miembros, que se desarrollan en un completo tejido de regulaciones jurídicas, con órganos y procedimientos a través de los cuales se generan, interpretan y aplican las normas jurídicas comunitarias, se determinan los derechos y obligaciones de los sujetos que integran la comunidad y se establecen mecanismos de resolución de controversias así como la imposición de sanciones por violación de sus mandatos.<sup>8</sup>

## 2.2. LA SUPRANACIONALIDAD DEL ORDENAMIENTO COMUNITARIO ANDINO.

La Supranacionalidad se deriva de la cesión voluntaria de una parte de la soberanía de los Países Miembros en el Acuerdo de Constitución, hacia el órgano rector creado para el efecto,

---

<sup>6</sup> TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Proceso 089-IP-2009 de 02 de diciembre del 2009

<sup>7</sup> ESPÍNDOLA, Carlos & HERRERA Diana, *El Sistema Jurídico Andino: ¿Utopía o realidad Jurídica?*, pág. 40.

<sup>8</sup> KAUME, Walter, *Tendencia de la Jurisprudencia en materia de Propiedad Industrial en el año 2004*, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Oficina Española de Patentes y Marcas y la Oficina Europea de Patentes, Guatemala, 2004, pág. 2.

el cual posee la facultad de crear normas aplicables a la Comunidad con miras a la integración y desarrollo de sus integrantes.

La Supranacionalidad implica que los Estados miembros transfieran, a un organismo internacional, determinadas atribuciones nacionales que permiten que dicho órgano expida normas con vocación de integrar el derecho interno de cada uno de los Países Miembros.<sup>9</sup>

También implica que la legislación emanada por los órganos comunitarios es de aplicación obligatoria y directa para los países que integran la Comunidad, ubicándola en un nivel superior al derecho interno o nacional.

Esta legislación tiene un efecto directo sobre los derechos nacionales, lo cual permite a las personas solicitar directamente a sus jueces nacionales la aplicación de la norma supranacional cuando ésta regule algún asunto sometido a su conocimiento. También la norma andina goza de efecto de prevalencia sobre las normas nacionales que regulan la misma materia y, por lo tanto, en caso de conflicto, la norma supranacional desplaza a la norma nacional.<sup>10</sup>

El alcance de la supranacionalidad obliga a los jueces nacionales a aplicar la normativa andina al caso y materia concreta, incluso permite que las personas o interesados soliciten el cumplimiento de la legislación comunitaria y, de no hacerlo se establecerán las sanciones respectivas o medidas que permitan remediar dicho incumplimiento.

---

<sup>9</sup> ESPÍNDOLA, Carlos & HERRERA Diana, *El Sistema Jurídico Andino: ¿Utopía o realidad Jurídica?*, pág. 42.

<sup>10</sup> CORTE CONSTITUCIONAL COLOMBIANA, *Sentencia C-137 de 1996*.

## 2.3. DERECHO ORIGINARIO Y DERECHO DERIVADO EN EL DERECHO COMUNITARIO ANDINO.

El artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina determina como se compone el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina:

*Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: Art. 1.- El ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, comprende:*

- a) El Acuerdo de Cartagena, sus Protocolos e Instrumentos adicionales;*
- b) El presente Tratado y sus Protocolos Modificatorios;*
- c) Las Decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y la Comisión de la Comunidad Andina;*
- d) Las Resoluciones de la Secretaría General de la Comunidad Andina; y*
- e) Los Convenios de Complementación Industrial y otros que adopten los Países Miembros entre sí y en el marco del proceso de la integración subregional andinaö.<sup>11</sup>*

A partir de esta composición al Derecho Comunitario Andino, se lo puede clasificar de manera jerárquica en Derecho Comunitario Andino Originario y Derecho Comunitario Derivado.

### **2.3.1. Derecho originario.**

Derecho originario Andino es aquel que da origen al proceso de integración y se conforma a través de la suscripción voluntaria de los Tratados Constitutivos por parte de los Países Miembros. Éste establece los derechos, obligaciones y principios rectores que deben ser aplicados y respetados por los Países Miembros, pues fomentan la cooperación y desarrollo, y determinan la estructura y organización de la Comunidad, ubicándose en la cúspide del

---

<sup>11</sup> TRATADO DE CREACION DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, 10 de marzo de 1996, págs. 1 y 2.

Derecho Comunitario generando que las resoluciones, decisiones y demás normativa emanada de los órganos competentes este supeditada a él.

El Acuerdo de Cartagena determina el fin y los objetivos del esquema integrador, así como las estrategias para el desarrollo de éstos. Esta naturaleza programática implica normas sustantivas y normas institucionales: las primeras constituyen obligaciones ineludibles que permiten trascender de la mera cooperación, y las segundas definen la estructura orgánica de la Comunidad.<sup>12</sup>

El Ordenamiento jurídico primario está sujeto al principio de jerarquía normativa, primando sobre cualquier otra norma comunitaria, ya sea de Derecho derivado o sobre los tratados que regulan las relaciones externas de la comunidad.<sup>13</sup>

Se compone por los Tratados Constitutivos el Acuerdo de Cartagena y el Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, juntos con sus tratados protocolos modificatorios y adicionales.

*El Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: Artículo 2.- Naturaleza y características del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina: El ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina está conformado por normas fundamentales o de derecho primario y por normas derivadas o de derecho secundario. Las normas de derecho primario están constituidas por los tratados suscritos y ratificados por los Países Miembros en materia de integración comunitaria andina así como por sus protocolos adicionales y modificatorios. Las normas de derecho secundario o derivado están constituidas por las Decisiones del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores y de la Comisión, por las Resoluciones de la Secretaría General, por los Convenios de Complementación Industrial y otros que adopten los Países Miembros entre sí en el marco del proceso de integración subregional andino.*<sup>14</sup>

El artículo 8 del Acuerdo de Cartagena recoge la jerarquía que posee el mismo en el ordenamiento jurídico comunitario:

---

<sup>12</sup> TANGARIFE Torres, Marcel, *Derecho de la Integración en la Comunidad Andina*, pág. 179.

<sup>13</sup> TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Sentencia 07-AI-99 de 12 de noviembre de 1999.

<sup>14</sup> ESTATUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA de 22 de junio del 2001.

*oAcuerdo de Integración Subregional Andino (Acuerdo de Cartagena): Artículo 8.- Los órganos e instituciones del Sistema Andino de Integración se rigen por el presente Acuerdo, sus respectivos tratados constitutivos y sus protocolos modificatorios.*<sup>15</sup>

### **2.3.2. Derecho Derivado.**

Al hablar de Derecho Derivado, primero debemos acotar que se encuentra supeditado o subordinado a lo que establece el Derecho Originario.

oEl derecho derivado es un producto de un proceso legislativo por parte de los respectivos órganos supranacionales de la comunidad a quienes se les ha transferido competencias para tales efectos.<sup>16</sup>

oEl Derecho derivado consiste en los actos de aquellos órganos de la estructura institucional que han sido dotados de poderes normativos, en virtud de las disposiciones de los tratados constitucionales.<sup>17</sup>

El Derecho derivado nace de los poderes atribuidos en el Acuerdo de Cartagena, el Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y sus protocolos adicionales o modificatorios, y de la cesión de competencias y atribuciones de los Estados hacia los órganos de la Comunidad facultados para generar la normativa que será aplicable por todos sus miembros incluso por sobre la normativa nacional, constituyendo una legislación uniforme e igualitaria que fomente el cumplimiento de los objetivos y principios en base a los cuales se formo el Bloque de Integración.

---

<sup>15</sup> ACUERDO DE INTEGRACIÓN SUBREGIONAL ANDINO (ACUERDO DE CARTAGENA), 26 de mayo de 1969.

<sup>16</sup> KAUME, Walter, *Tendencia de la Jurisprudencia en materia de Propiedad Industrial en el año 2004*, pág. 10.

<sup>17</sup> ZELADA, Castedo, Alberto, *Derecho de Integración Económica Regional*, pág. 10.

El Derecho derivado puede afirmarse que es característica primordial del sistema comunitario de derecho el que los países soberanamente cedan parte de sus competencias reguladoras transfiriéndolas de la órbita de acción estatal interna a la órbita de acción comunitaria para la puesta en práctica y desarrollo de los objetivos de la integración subregional.<sup>18</sup>

Dentro del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, el Derecho derivado se compone de:

Las Decisiones Andinas, las Resoluciones de la Secretaría General y los Convenios de Complementación Industrial, y otros que adopten los países miembros entre sí en el marco del proceso de integración subregional andina.

**a) Las Decisiones Andinas:** son emitidas por el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y por la Comisión de la Comunidad Andina.

*Acuerdo de Cartagena: Artículo 21.- La Comisión de la Comunidad Andina está constituida por un representante plenipotenciario de cada uno de los Gobiernos de los Países Miembros. Cada Gobierno acreditará un representante titular y un alterno. La Comisión expresará su voluntad mediante Decisiones.*<sup>19</sup>

*Acuerdo de Cartagena: Artículo 22.- Corresponde a la Comisión de la Comunidad Andina:*

- a. Formular, ejecutar y evaluar la política de integración subregional andina en materia de comercio e inversiones y, cuando corresponda, en coordinación con el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores;*
- b. Adoptar las medidas que sean necesarias para el logro de los objetivos del Acuerdo de Cartagena, así como para el cumplimiento de las Directrices del Consejo Presidencial Andino;*
- d. Velar por el cumplimiento armónico de las obligaciones derivadas del presente Acuerdo y del Tratado de Montevideo de 1980.*<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Sentencia 01-AN-97, de 26 de febrero de 1998.

<sup>19</sup> ACUERDO DE INTEGRACIÓN SUBREGIONAL ANDINO (ACUERDO DE CARTAGENA), 26 de mayo de 1969.

<sup>20</sup> ACUERDO DE INTEGRACIÓN SUBREGIONAL ANDINO (ACUERDO DE CARTAGENA), 26 de mayo de 1969.

*õAcuerdo de Cartagena: Artículo 16.- Corresponde al Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores:*

- b. Formular, ejecutar y evaluar, en coordinación con la Comisión, la política general del proceso de la integración subregional andina;*
- g. Recomendar o adoptar las medidas que aseguren la consecución de los fines y objetivos del Acuerdo de Cartagena, en el ámbito de su competencia.*<sup>21</sup>

La Comisión de la Comunidad Andina, sin embargo solo puede legislar únicamente sobre aspectos relacionados al comercio y la industria.

*õAcuerdo de Integración Subregional Andino (Acuerdo de Cartagena): Artículo 22.- Corresponde a la Comisión de la Comunidad Andina:*

- a) Formular, ejecutar y evaluar la política de integración subregional andina en materia de comercio e inversiones y, cuando corresponda, en coordinación con el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.*<sup>22</sup>

Su objetivo es el de implementar los objetivos determinados en los Tratados constitutivos.

Estas Decisiones son de carácter obligatorio y aplicación directa e inmediata para los Países Miembros. Son prevalentes en relación con la legislación interna.

*õLas Decisiones de la Comisión no crean ningún momento una norma equivalente a las contempladas en el Acuerdo de Cartagena, sino que en virtud de sus facultades y competencias desarrollan las normas primarias preestablecidas; este Derecho creado tiene carácter secundario o derivado del Derecho Constitucional contenido en el Acuerdo y en tal virtud la jerarquía jurídica de aquel es inferior. El Acuerdo de Cartagena confirió a la Comisión no solo competencias de orden ejecutivo sino igualmente normativas.*<sup>23</sup>

Las Decisiones se pueden clasificar de la siguiente manera:

---

<sup>21</sup>ACUERDO DE INTEGRACIÓN SUBREGIONAL ANDINO (ACUERDO DE CARTAGENA), 26 de mayo de 1969.

<sup>22</sup>ACUERDO DE INTEGRACIÓN SUBREGIONAL ANDINO (ACUERDO DE CARTAGENA), 26 de mayo de 1969.

<sup>23</sup>TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Sentencia 01-AN-97, de 26 de febrero de 1998.

- **Decisiones Normativas Legislativas:** son aquellas que regulan de un tema específico dentro de la Comunidad. Se aplican de manera directa y desplazan a la normativa nacional.

•Regulan de forma general algún aspecto del proceso de integración, supliendo en la órbita nacional la respectiva materia. Ejemplos de estas Decisiones son los regímenes comunes sobre derechos de autor y derechos conexos y sobre propiedad Industrial, Decisiones 351 y 486ö.<sup>24</sup>

- **Decisiones Ejecutivas:** contienen las medidas necesarias de cumplimiento de las obligaciones determinadas en los Tratados Constitutivos por parte de los Estados Miembros.

•Son las que constituyen para los Estados miembros, medidas de cumplimiento de las obligaciones del Acuerdo de Cartagena, como la creación del Arancel Común o Normas Especiales para la calificación y Certificación del Origen de las Mercancías, Decisiones 370 y 416ö.<sup>25</sup>

- **Decisiones Administrativas:** son aquellas emitidas para el control y regulación de las funciones, derechos y obligaciones encargadas a los organismos que forman parte de la Comunidad.

•Son aquellas regulaciones en materia de organización y funcionamiento de los organismos de la Comunidad, son de alcance interno. Ejemplos de estas Decisiones son los reglamentos del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y el de la Secretaría General de la Comunidad, expedidos por el Consejo Andino de Ministros y el reglamento de la Comisión establecido por ella mismaö.<sup>26</sup>

- b) **Las Resoluciones de la Secretaría General:** es el órgano ejecutivo de la Comunidad Andina. Tiene la facultad de ejecutar propuestas a la Comisión de la Comunidad

---

<sup>24</sup> TREMOLADA, Eric, *El Derecho Andino: una sistematización jurídica para la supervivencia de la Comunidad Andina de Naciones*, pág. 46.

<sup>25</sup> TREMOLADA, Eric, *El Derecho Andino: una sistematización jurídica para la supervivencia de la Comunidad Andina de Naciones*, pág. 46 y 47.

<sup>26</sup> TREMOLADA, Eric, *El Derecho Andino: una sistematización jurídica para la supervivencia de la Comunidad Andina de Naciones*, pág. 47.

Andina y al Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, que mejoraran y permitirán el cumplimiento de los objetivos de integración determinados en el Acuerdo de Cartagena, para lo cual mantendrá contacto habitual con los Países Miembros y demás órganos que conforman la Comunidad.

La Secretaría General administra el proceso de integración subregional, resuelve asuntos sometidos a su consideración, vela por el cumplimiento de los compromisos comunitarios, mantiene vínculos permanentes con los países miembros y de trabajo con los órganos ejecutivos de las demás organizaciones regionales de integración y cooperación.<sup>27</sup>

Adicionalmente de conformidad con las disposiciones establecidas en el Acuerdo de Cartagena, la Secretaría General emite resoluciones que gravan o restringen el comercio o autorizan salvaguardias, constituyendo Derecho Derivado.<sup>28</sup>

**c) Los Convenios de Complementación Industrial:** son aquellos que se suscriben entre dos o más Estados Miembros, cuyo objetivo primordial es reforzar la industria a través de la cooperación.

Aquellos acuerdos que pueden celebrar dos o más Estados miembros y que tienen por finalidad fortalecer determinados sectores de la industria, dentro del marco del Acuerdo de Cartagena y de las demás normas que hacen parte del Ordenamiento Jurídico Andino.<sup>29</sup>

Actualmente sólo existe un convenio de complementación industrial, suscrito entre Ecuador, Colombia y Venezuela que busca favorecer la industria automotriz y fortalecer el intercambio

---

<sup>27</sup> TREMOLADA, Eric, *El Derecho Andino: una sistematización jurídica para la supervivencia de la Comunidad Andina de Naciones*, pág. 49.

<sup>28</sup> TREMOLADA, Eric, *El Derecho Andino: una sistematización jurídica para la supervivencia de la Comunidad Andina de Naciones*, pág. 49.

<sup>29</sup> TANGARIFE, Marcel, citado por TREMOLADA, Eric, *El Derecho Andino: una sistematización jurídica para la supervivencia de la Comunidad Andina de Naciones*, pág. 53.

comercial y el mercado andino en dicho sector (Convenio de Complementación en el Sector Automotriz de 16 de septiembre de 1996)ö.<sup>30</sup>

## 2.4. PRINCIPIOS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO ANDINO.

El Ordenamiento Jurídico Andino posee cinco características esenciales que lo hacen único y diferente de los demás ordenamientos jurídicos. Estas características son: autonomía, aplicación inmediata, efecto directo, primacía y preservación.

### 2.4.1. Principio de Autonomía de Ordenamiento Comunitario.

El principio de Autonomía del Derecho Comunitario Andino, es el principio que desarrolla y consagra como un verdadero sistema jurídico el Ordenamiento Jurídico Comunitario, es decir, que dicho sistema jurídico se presenta como un todo coherente, y dotado de unidad, y que contiene un conjunto de principios y reglas estructurales que derivan de él mismo, independientemente de cualquier otro ordenamiento jurídicoö.<sup>31</sup>

Esta característica implica que el Ordenamiento Jurídico Andino no depende de otros, surge de los poderes otorgados en el Acuerdo de Cartagena, que permite que dentro del proceso de integración exista una legislación única y uniforme, aplicable a todos los países miembros en igualdad de condiciones, derechos y obligaciones, desplazando a la legislación nacional en las materias que son reguladas por la legislación andina. Esta característica se complementa con los principios de aplicación inmediata, efecto directo y primacía que serán explicados posteriormente.

---

<sup>30</sup> TREMOLADA, Eric, *El Derecho Andino: una sistematización jurídica para la supervivencia de la Comunidad Andina de Naciones*, pág. 49.

<sup>31</sup> TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Proceso 115-IP-2006, de 19 de septiembre del 2006.

El Tribunal Andino de Justicia respecto al principio de Autonomía ha manifestado lo siguiente: «Cabe reiterar que el ordenamiento comunitario no deriva del ordenamiento de los Países Miembros, sea éste de origen interno o internacional, sino del Tratado Constitutivo de la Comunidad. Así, y por virtud de su autonomía se ratifica que el ordenamiento jurídico de la Comunidad, tanto el primario como el derivado, no depende ni se halla subordinado al ordenamiento interno, ni de origen internacional de dichos Países».<sup>32</sup>

«La autonomía significa que este ordenamiento jurídico no depende de ningún otro. Por medio de ella se evita que los derechos nacionales quebranten el derecho comunitario, garantizando su interpretación y aplicación uniforme en todos los Países Miembros. Esta Autonomía es insuficiente para el correcto funcionamiento del orden jurídico comunitario, por lo que se fundamenta en los principios de aplicación inmediata, efecto directo y primacía».<sup>33</sup>

#### **2.4.2. Principio de Aplicación Inmediata.**

El principio de Aplicación Inmediata implica que una vez que se ha emitido la normativa andina por parte del órgano facultado para hacerlo, los Países Miembros deben aplicarla en sus territorios sin necesidad formalidad alguna, es decir sin necesidad de introducirla o receptarla, obligando incluso a los jueces nacionales a aplicarla por sobre la legislación nacional.

«Por este principio se entiende que la norma comunitaria andina derivada se incorpora al ordenamiento jurídico de los Países Miembros de manera automática, esto es, sin necesidad de ningún proceso de recepción, incorporación, homologación o exequáturo».<sup>34</sup>

El principio de Aplicación Inmediata se encuentra determinado en los artículos 2 y 3 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

---

<sup>32</sup> TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Proceso 01-AI-2011, de 27 de junio de 2002.

<sup>33</sup> ESPÍNDOLA, Carlos & HERRERA Diana, *El Sistema Jurídico Andino: ¿Utopía o realidad Jurídica?*, pág. 44 y 45.

<sup>34</sup> TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Proceso 115-IP-2009 de 25 de febrero del 2010.

*Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: Artículo 2.- Las Decisiones obligan a los Países Miembros desde la fecha en que sean aprobadas por el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores o por la Comisión de la Comunidad Andina.*<sup>35</sup>

El Tribunal Andino de Justicia ha manifestado respecto de este principio lo siguiente: Frente a la norma comunitaria, los Países Miembros no pueden formular reservas ni desistir unilateralmente de aplicarla, ni pueden tampoco escudarse en disposiciones vigentes o en prácticas usuales de su orden interno para justificar el incumplimiento o la alteración de obligaciones resultantes del derecho comunitario.<sup>36</sup>

En conclusión, las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico Andino, cualquiera que sea su forma (Tratados, Protocolos Acuerdos, Convenios o Resoluciones) son, por regla, de efecto y aplicación directa en todos los Países Miembros desde su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, lo que significa que son de obligatorio e inmediato cumplimiento por los Países Miembros, los Órganos del Acuerdo y los particulares.<sup>37</sup>

### **2.4.3. Principio de Efecto Directo.**

Se encuentra consagrado en el artículo 3 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Este principio recoge la facultad que posee la normativa andina de crear derechos y obligaciones para los Países miembros así como para sus habitantes. En cumplimiento a este derecho cualquier persona puede solicitar a cualquier autoridad nacional que aplique la normativa andina sin necesidad de ser reglamentada.

*Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: Artículo 3.- Las Decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores o de la Comisión y las Resoluciones de la Secretaría General serán directamente aplicables*

---

<sup>35</sup> TRATADO DE CREACION DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, 10 de marzo de 1996, pág. 2.

<sup>36</sup> TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Proceso 089-IP-2009 de 02 de diciembre del 2009.

<sup>37</sup> TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Proceso 3-AI-96 de 24 de marzo de 1997.

*en los Países Miembros a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo, a menos que las mismas señalen una fecha posterior.*<sup>38</sup>

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina respecto a este principio se ha pronunciado en procesos tales como 90-IP-2008 de 22 de agosto del 2008 y Proceso 2-N-86 de 15 de julio de 1987 y ha expresado lo siguiente:

“El principio del Efecto Directo, mediante el cual la norma comunitaria andina genera derechos y obligaciones de carácter inmediato en cabeza de los nacionales de los Países Miembros, esto es sin necesidad de que existan normas jurídicas internas que los desarrollen o reglamenten. Este principio es de una gran importancia porque faculta a los particulares a exigir ante las autoridades de sus Países Miembros los derechos otorgados por la norma comunitaria.”<sup>39</sup>

“Mientras que el principio de aplicación directa se refiere a la norma como tal, el efecto directo se relaciona con las acciones que los sujetos beneficiarios pueden ejercer para la aplicación debida de la norma comunitaria. En otras palabras sus efectos generan derechos y obligaciones para los particulares al igual ocurre en las normas de los ordenamientos estatales, permitiendo la posibilidad de que aquellos puedan exigir directamente su observancia antes sus respectivos tribunales.”<sup>40</sup>

#### **2.4.4. Principio de Primacía del Derecho Comunitario Andino.**

Este principio se encuentra relacionado directamente con los principios de aplicación inmediata y efecto directo. Implica la preeminencia que posee el Derecho Comunitario sobre el Derecho interno de los Países Miembros. Se da en concordancia con la Supranacionalidad de la que goza el Derecho Comunitario, puesto que de la cesión de atribuciones y competencias que hacen los Estados miembros hacia la Comunidad se crea un poder institucionalizado facultado para emitir normas que son aplicables a todos los miembros, creando una legislación uniforme que regula materias específicas del proceso de integración

---

<sup>38</sup> TRATADO DE CREACION DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, 10 de marzo de 1996, pág. 2.

<sup>39</sup> TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Proceso 90-IP-2008 de 22 de agosto del 2008.

<sup>40</sup> TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Proceso 2-N-86 de 15 de julio de 1987.

que desplaza a la legislación nacional y que obliga a todos los Estados que participan del proceso de integración.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina respecto del principio de Primacía del Ordenamiento jurídico comunitario en el proceso 091-IP-2008 de 28 de octubre del 2008 ha pronunciado lo siguiente:

“Con relación al tema de la supremacía del Derecho Comunitario sobre las normas de Derecho Interno, el Tribunal realizó las siguientes consideraciones: “En cuanto al efecto de las normas de la integración sobre las normas nacionales, señalan la doctrina y la jurisprudencia que, en caso de conflicto, la regla interna queda desplazada por la comunitaria, la cual se aplica preferentemente, ya que la competencia en el caso corresponde a la comunidad. En otros términos, la norma interna resulta inaplicable, en beneficio de la norma comunitaria.”<sup>41</sup>

Adicionalmente el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina expresa en el proceso 11-IP-2010: “El Tribunal ha reiterado en su jurisprudencia que frente a la norma comunitaria, los Estados Miembros no pueden formular reservas ni desistir unilateralmente de aplicarla, ni pueden tampoco escudarse en disposiciones vigentes o en prácticas usuales de su orden interno para justificar el incumplimiento o la alteración de obligaciones resultantes del derecho comunitario.”<sup>42</sup>

Por ejemplo en Ecuador la legislación que regula la Propiedad Industrial es la Ley de Propiedad Intelectual, sin embargo en virtud del principio de Primacía, aplicación inmediata y efecto directo del Derecho Comunitario, la normativa aplicable a esta materia es la Decisión Andina 486, que regula el Régimen Común Sobre Propiedad Industrial, misma que debe ser aplicada por todos los miembros de la Comunidad Andina.

Respecto a este principio el Tribunal de Justicia sostiene que: “Se estableció así un régimen común y uniforme, de especial significación dentro del proyecto integracionista, cuyas características principales, en cuanto ordenamiento comunitario,

---

<sup>41</sup> TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Proceso 091-IP-2008 de 28 de octubre del 2008.

<sup>42</sup> TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Proceso 11-IP-2010 de 17 de marzo del 2010.

son las de constituir una regulación autónoma, coercitiva, de efecto directo y que constituye un derecho único para toda la Subregión, que ha de aplicarse en toda ella de manera homogénea y que ha de prevalecer por lo tanto, en todo caso, sobre el derecho nacional.<sup>43</sup>

#### **2.4.5. Principio de Preservación.**

El principio de Preservación determina las obligaciones de hacer y no hacer determinadas en el Tratado Constitutivo que deben efectuar los Países Miembros.

Estas obligaciones se encuentran contenidas en el artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el cual expresa lo siguiente:

*“Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: Art. 4.- Los Países Miembros están obligados a adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina.*

*Se comprometen, asimismo, a no adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculice su aplicación.”<sup>44</sup>*

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso 07-AI-99 respecto a las obligaciones contraídas por los Estados ha determinado que: “Los países miembros mantienen dos obligaciones básicas, una de hacer, dirigidas a la adopción de medidas que aseguren el cumplimiento de dicho Ordenamiento dentro de su ámbito territorial y otra, de no hacer, conducente a que no se adopten medidas o se asuman conductas o se expidan actos, sean de naturaleza legislativa, judicial o administrativa, que contraríen u obstaculicen la aplicación del Derecho Comunitario.”<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Proceso 012-IP-2008 de 17 de abril del 2008.

<sup>44</sup> TRATADO DE CREACION DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, 10 de marzo de 1996, pág. 2.

<sup>45</sup> TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Sentencia 07-AI-99 de 12 de noviembre de 1999.

Las obligaciones de hacer se refieren al deber que tienen los países miembros de facilitar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Ordenamiento Jurídico Comunitario dentro de su espacio territorial.

Las obligaciones de no hacer implican el deber de los Estados que forman parte de la Comunidad de no efectuar medidas de ninguna clase, que puedan ser contrarias a las normas andinas o que puedan afectar la aplicación de las mismas.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en lo referente a las obligaciones contraídas por los países miembros ha manifestado lo siguiente: "Por la primera de las obligaciones citadas, los Países Miembros adquieren el compromiso de adoptar toda clase de medidas ósean de tipo legislativo, judicial, ejecutivo, administrativo, o de cualquier otro orden- que contengan manifestaciones de voluntad del Estado expresadas en leyes, decretos, resoluciones, decisiones, sentencias o en general actos de la administración, destinados a garantizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico comunitario. Por la segunda deben abstenerse de adoptar toda medida, o de asumir cualquier conducta que pueda contrariar u obstaculizar dicho ordenamiento. Por lo demás, lo dicho abarca también los niveles regionales y descentralizados del estado y, por supuesto, a los particulares nacionales de dichos Estados, quienes también son sujetos de tal ordenamiento en las materias que lo conforman".<sup>46</sup>

#### **2.4.6. Principio de Complemento indispensable.**

Como se expresó el ordenamiento jurídico andino goza de supremacía sobre la ley nacional en base a los principios de aplicación inmediata, efecto directo, preservación y primacía, ya que con miras a la integración los países soberanos ceden parte de su soberanía a la Comunidad conformada para que los órganos comunitarios autorizados por el Acuerdo de Cartagena emitan normas en el seno de la comunidad que contengan los mismos derechos, obligaciones y facultades para los Países Miembros, creando así una legislación uniforme e igualitaria.

---

<sup>46</sup> TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, 089-IP-2009 de 02 de diciembre del 2009.

El principio de complemento indispensable permite a los Estados miembros aplicar la legislación interna o nacional en aspectos que no estén regulados por el Derecho comunitario, siempre y cuando no impidan la aplicación de las disposiciones contenidas en la norma andina, y no afecten o sean contrarios a la misma.

Este principio implica que los Países Miembros tienen la facultad para fortalecer o complementar, por medio de normas internas o de Acuerdos Internacionales, la normativa del ordenamiento comunitario andino, pero, en la aplicación de esta figura, las legislaciones internas de cada país no podrán establecer exigencias, requisitos adicionales o dictar reglamentaciones que de una u otra manera entren en conflicto con el derecho comunitario andino o restrinjan aspectos esenciales regulados por él.<sup>47</sup>

El artículo 276, dentro de las Disposiciones Complementarias de la Decisión Andina 486, recoge al principio de Complemento Indispensable.

*Decisión 486: Artículo 276.- Los asuntos de Propiedad Industrial no comprendidos en la presente decisión, serán regulados por las normas internas de los Países Miembros.*<sup>48</sup>

Dentro del proceso 131-IP-2008, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina respecto de éste principio ha expresado lo siguiente: «Fue enfático el Tribunal en afirmar que la norma comunitaria, la doctrina y la jurisprudencia recomiendan aplicar criterios restrictivos, como el principio de complemento indispensable, para medir hasta donde pueden llegar las innovaciones normativas de derecho interno, anotando que sólo serían legítimas aquellas complementarias que resulten ser estrictamente necesarias para la ejecución de la norma comunitaria, y por tanto, que favorezcan su aplicación y que de ningún modo la entrapen o desvirtúen».<sup>49</sup>

«El referido Tribunal también expuso que: A través del principio de complemento indispensable según el cual no es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquellas. Este régimen de excepción, dada su naturaleza de tal, debe ser aplicado en forma restringida. Significa esta que para que tenga validez la legislación interna se requiere que verse sobre asuntos no regulados en lo absoluto por la comunidad.»<sup>50</sup>

---

<sup>47</sup> TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Proceso 050-IP-2008 de 23 de julio del 2008.

<sup>48</sup> DECISIÓN DEL ACUERDO DE CARTAGENA 486, Registro Oficial 258 de 2 de febrero del 2001.

<sup>49</sup> TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Proceso 131-IP-2008 de 01 de abril del 2009.

<sup>50</sup> TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Proceso 02-IP-88 de 25 de mayo de 1988.

## 2.5 LAS INTERPRETACIONES DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA COMO PARTE FUNDAMENTAL DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO.

El Acuerdo de Cartagena en su artículo 47 reconoce al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como el órgano facultado para solucionar las controversias que devengan de la aplicación e interpretación del ordenamiento jurídico comunitario, así como de la violación por parte de los Países Miembros de las disposiciones contenidas en el Tratado Constitutivo.

*Acuerdo de Integración Subregional Andino (Acuerdo de Cartagena): Artículo 47.- òLa solución de controversias que surjan con motivo de la aplicación del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina se sujetará a las normas del Tratado que crea el Tribunal de Justiciaö.<sup>51</sup>*

### 2.5.1. Acciones ejercidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

En el Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se determinan las acciones y facultades que posee este órgano, entre ellas se destaca: la Acción de Nulidad, Acción por Incumplimiento, Función Arbitral, Jurisdicción Laboral, Recurso por Omisión o Inactividad y la Interpretación Prejudicial.

- **Acción de Nulidad:** se encuentra contenida desde el artículo 17 al 22 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Esta acción se plantea ante

---

<sup>51</sup> ACUERDO DE INTEGRACIÓN SUBREGIONAL ANDINO (ACUERDO DE CARTAGENA), 26 de mayo de 1969.

las normas emitidas por los órganos comunitarios, ya sea que provengan de la Comisión de la Comunidad Andina, el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, las resoluciones de la Secretaría General y de los Convenios de Complementación Industrial o los que suscriban los Estados Miembros en el proceso de integración, que violen derechos subjetivos o intereses legítimos de personas naturales o jurídicas. Además los Países Miembros también puede interponer la Acción de Nulidad si es que una Decisión o Convenio no fueron aprobados con su voto afirmativo.

Se la interpone dos años después de que entro en vigencia la Decisión, Resolución o Convenio ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Su objetivo principal es el de evitar que la norma o convenio produzca daños irreparables o cuya reparación no sea fácil.

- **Acción por Incumplimiento:** se encuentra establecida desde el artículo 23 hasta el artículo 31 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

La Secretaría General puede ejercerla si observa el incumplimiento de las disposiciones contenidas en el Tratado Constitutivo por parte de cualquiera de los Países Miembros.

Adicionalmente, cualquiera de los Estados Miembros puede denunciar ante la Secretaría General el incumplimiento por parte de otro miembro.

La Secretaria General tiene la obligación de emitir un dictamen motivado acerca de estado de cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones por parte del País Miembro presuntamente infractor.

Si el dictamen confirma el incumplimiento, y el país accionado continúa con la conducta que motivó esta acción, la Secretaría General solicitará el pronunciamiento del Tribunal.

El país reclamante así como las personas naturales o jurídicas afectadas podrán acudir directamente al Tribunal o a la Secretaría en los casos determinados en el Tratado mencionado.

La función principal de esta acción es cesar el Incumplimiento y remediar las violaciones legales que se produjeron por dicho incumplimiento.

- **Interpretaciones Prejudiciales:** es de Potestad del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la interpretación de las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar que los Países Miembros las apliquen de manera uniforme. Las interpretaciones prejudiciales están determinadas desde el artículo 32 hasta el 36 del Tratado de Creación del Tribunal.

Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta una norma andina puede solicitar al Tribunal la interpretación de la norma en conflicto.

El Tribunal se encuentra limitado a interpretar el alcance de las normas del ordenamiento jurídico andino al caso concreto, sin versar sobre los hechos materia del proceso, ni podrá interpretar el alcance o contenido del derecho nacional.

Las interpretaciones prejudiciales generan carácter vinculante para todos los Países Miembros y deben ser acatadas por los jueces nacionales en los procedimientos internos.

- **Función Arbitral:** se encuentra fijada en los artículos 39 y 39 de Tratado ya mencionado.

La función arbitral es otorgada al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y a la Secretaría General.

El Tribunal de Justicia resuelve las controversias que se susciten por la aplicación o interpretación de contratos, convenios o acuerdos suscritos entre los órganos o interpretación del Sistema Andino de Integración, o entre éstos y terceros.

Los particulares también pueden acudir ante el Tribunal en los casos que se produzcan por la aplicación o interpretación de la normativa andina en sus relaciones particulares.

El laudo emitido es de cumplimiento obligatorio, inapelable y constituye título suficiente para solicitar su cumplimiento.

La Secretaría General podrá a través del arbitraje también solucionar las controversias que se originen entre particulares en contratos de carácter privado en los que se apliquen normas del ordenamiento jurídico andino.

- **Jurisdicción Laboral:** el Tribunal también podrá resolver las controversias laborales que se puedan producir en los órganos o instituciones del Sistema Andino de Integración (Art. 40 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina).

## CAPITULO III

### PROPIEDAD INDUSTRIAL: LAS MARCAS

#### 3.1. DEFINICIÓN:

«Uno de los presupuestos fundamentales para la existencia de una economía social de mercado es la competencia, entendida como aquella disputa entre proveedores por ofertar productos o servicios a los consumidores; en este escenario se hace necesaria una herramienta mediante la cual los empresarios puedan diferenciar sus productos o servicios de los que ofertan sus competidores, ello con el objeto de asociar un producto específico con un origen empresarial determinado. Es así como se origina la marca, la cual puede ser definida como aquel signo apto para ser representado gráficamente y que sirva para diferenciar los productos o servicios de otros concurrentes en el mercado.»<sup>52</sup>

La marca es un signo distintivo producto del intelecto humano con fines comerciales que tiene como objetivos principales los de distinguir e identificar y se encuentran reguladas por la Propiedad Industrial.

El artículo 134 de la Decisión Andina 486 define a la marca de la siguiente manera:

«Constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica.»<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> ALVAREZ, Meza, Walter, *Registrando lo Irregistrable: apuntes acerca del significado secundario de las marcas*, recuperado de <http://scholar.google.com.ec>, el 12 de diciembre del 2012.

<sup>53</sup> DECISIÓN ANDINA 486, Registro Oficial No. 582 de 02 de febrero del 2001

Al distinguir crea un vínculo entre el signo distintivo de un bien o servicio para diferenciarlo en el mercado de otros existentes, y al identificar, diferencia un bien o servicio de carácter concurrente, es decir de bienes o servicios de la misma especie.

La marca se define como un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado.<sup>54</sup>

Las marcas constituyen un instrumento de competencia dentro del mercado, ya que los productores o empresarios que hacen uso de las marcas, tienen como fin primordial, el de obtener la preferencia del público consumidor al momento de comprar los productos o servicios ofertados por la misma, y así generar ganancias o réditos para los cuales son producidos.

El tratadista Baylos Corroza, define a la marca como el signo destinado a individualizar los productos o los servicios de una empresa determinada y hacer que sean reconocidos en el mercado por los consumidores.<sup>55</sup>

A su vez Carlos Fernández Novoa, determina que la marca es un bien inmaterial que no tiene existencia sensible, y, por lo tanto necesita materializarse en cosas tangibles para ser percibido por los sentidos, y es susceptible de ser reproducido ilimitadamente y de modo simultáneo en distintos lugares.<sup>56</sup>

---

<sup>54</sup> TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Proceso 153-IP-2007 de 13 de febrero del 2008.

<sup>55</sup> BAYLOS CORROZA, Hermenegildo, Tratado de derecho industrial, Propiedad Industrial, Propiedad Intelectual, Derecho de la Competencia Económica, Disciplina de la Competencia Desleal, Pág. 839.

<sup>56</sup> FERNÁNDEZ -NOVOA, Carlos. Fundamentos de Derecho de Marcas, Pág. 21.

### 3.2. LA DISTINTIVIDAD COMO FUNCIÓN PRINCIPAL DE UNA MARCA.

La distintividad es aquella función esencial de los signos distintivos que permite que un producto o servicio al cual se le va a agregar una marca sea diferenciado de otros productos o servicios de la misma especie en un mercado.

La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione y los requiera. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión.<sup>57</sup>

Las marcas distinguen productos y servicios, y es de su naturaleza ser distintivas, y es precisamente ese carácter de distintividad el que permite que un signo pueda ser considerado como marca.<sup>58</sup>

La capacidad distintiva de una marca es muy importante al momento de registrar una marca, tal como lo señala en el artículo 134 de la Decisión Andina 486 ya mencionado.

Desde un primer punto de vista, se podría determinar que si la marca no cumple con esta función distintiva, su registro se tornaría imposible. Sin embargo los conceptos señalados anteriormente, no son exclusivos pues la distintividad puede clasificarse en distintividad absoluta y relativa:

---

<sup>57</sup> TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Proceso 090-IP-2012 de 24 de octubre del 2012.

<sup>58</sup> PARRA, Satizábal, Carlos, *Distintividad, Vulgarización y Segundo Significado de las marcas en la Decisión Andina 486 de la Comisión de la Comunidad Andina*, pág. 31, recuperado de <http://scholar.google.com.ec>

- a) Distintividad Absoluta, se refiere a aquella aptitud intrínseca de la marca que por su naturaleza permite la distinción de los productos y servicios acompañados de la misma de los demás ofertados en el mercado.

Como lo determina Carlos Parra Satizábal, en su artículo *Distintividad, Vulgarización y Segundo Significado de las marcas en la Decisión Andina 486 de la Comisión de la Comunidad Andina*, «La distintividad absoluta es aquella que permite de manera inconfundible la distinción, identificación y singularización de los productos o servicios de una empresa frente a otras evitando la confusión o posibilidad de confusión en el público consumidor».<sup>59</sup>

- b) La distintividad relativa de una marca, es aquella que aparentemente es idónea para ser registrada pero que se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad determinadas en la Ley o Tratados Internacionales aplicables en el país, y no diferencia los productos o servicios que llevan la misma de otros que provienen de un diferente origen empresarial.

«La distintividad relativa es aquella falta de aptitud distintiva suficiente, que se traduce en la potestad de individualizar los productos o servicios designados por una marca de aquellos cuya marca no protege».<sup>60</sup>

Sin embargo tal como lo dice su nombre la distintividad relativa de una marca puede presentar cambios positivos con el transcurso del tiempo puede vencer aquellas imposibilidades que

---

<sup>59</sup> PARRA, Satizábal, Carlos, *Distintividad, Vulgarización y Segundo Significado de las marcas en la Decisión Andina 486 de la Comisión de la Comunidad Andina*, pág. 33, recuperado de <http://scholar.google.com.ec>

<sup>60</sup> PARRA, Satizábal, Carlos, *Distintividad, Vulgarización y Segundo Significado de las marcas en la Decisión Andina 486 de la Comisión de la Comunidad Andina*, pág. 33, recuperado de <http://scholar.google.com.ec>

impiden que la misma sea registrada y adquirir distintividad, otorgando a su dueño el legítimo derecho de registrarla ante la autoridad competente.

Los cambios positivos se presentan cuando un signo que originariamente carecía de distintividad, la adquiere, consiguiendo que los consumidores puedan diferenciar estos productos de los que ya existen en el mercado, con lo que se origina la figura de la distintividad sobrevenida o secondary meaning.<sup>61</sup>

Dentro de la Decisión Andina 486, en su artículo 134, se determinan las características que deben de cumplir los signos solicitantes para ser registrados como marcas, los cuales son distintividad y suceptibilidad de representación gráfica.

La suceptibilidad de representación gráfica es un elemento constitutivo de las marcas que va de la mano de la perceptibilidad ya que a través de esta representación, los signos van a ser materializados a través de palabras, símbolos o gráficos.

Consiste en expresiones manifestadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc, de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos<sup>62</sup>

La distintividad como característica fundamental para la constitución y registro de una marca, como se explicó anteriormente es la capacidad que posee un signo para diferenciar los productos y servicios acompañados por el de los otros productos o servicios de igual género o especie en el mercado.

---

<sup>61</sup> ALVAREZ, Meza, Walter, *Registrando lo Irregistrable: Apuntes acerca del significado secundario de las marcas*, recuperado de <http://scholar.google.com.ec>.

<sup>62</sup> TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, *Proceso 069-IP-2008 de 02 de julio del 2008*.

“Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio sin que confunda con él o con sus características esenciales o primordiales.”<sup>63</sup>

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el proceso 19-IP-2000 de 20 de julio del 2000, respecto de los signos que pueden ser considerados como distintivos manifestó lo siguiente “Signo distintivo es aquel individual y singular frente a los demás y que no es confundible con otros de la misma especie en el mercado de productos y servicios. El signo que no tengas estas características, carecería de la función esencial de la marca.”<sup>64</sup>

La distintividad es la cualidad más importante para que un signo puede ser registrado como marca tal como lo analizamos en la Decisión Andina 486, ésta característica puede variar de manera positiva, permitiendo a los empresarios o productores registrar aquellos signos que inicialmente no poseían esta cualidad, pero que de manera lícita a través de su uso y de los diferentes elementos utilizados en el mercado haya logrado que el signo que carece de distintividad la adquiera y por tanto pueda registrarse a través de la figura de la distintividad sobrevenida o secondary meaning.

“La aptitud distintiva es una de los elementos constitutivos, como requisito esencial para el registro de una marca, según el cual no podrán ser registrados los signos que carezcan de distintividad. Sin embargo, si un signo que ab initio no era distinto, tal como sucedería con un signo genérico o descriptivo, puede resultar que por su uso constante, real y efectivo en el mercado, se hubiera convertido en un signo con aptitud distintiva, si así lo demuestra el titular del registro. En este sentido la distintividad puede ser una distintividad propia del signo o haber sido adquirida por el uso en el mercado.”<sup>65</sup>

---

<sup>63</sup> TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, *Proceso 069-IP-2008 de 02 de julio del 2008*.

<sup>64</sup> TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, *Proceso 19-IP-2000 de 20 de julio de 2000*.

<sup>65</sup> TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, *Proceso 079-IP-2008, 2008, Pág. 10*.

### 3.3. FUNCIONES SECUNDARIAS DE LAS MARCAS.

Las marcas son instrumentos usados por los productores a través de los cuales el público consumidor se informa y conoce del origen del producto, su calidad, características, facilitando la elección de los productos o servicios que se adecuen a sus requerimientos y necesidades y, formando una clientela segura y reiterada para los empresarios, fomentando la libre e igual competencia en el mercado.

La doctrina señala que las marcas cumplen diversas funciones, que distinguen a los productos y servicios ofertados en el mercado, señalando su origen empresarial, indicando la calidad de los mismo, desarrollando una función publicitaria y condensando su imagen o reputación (*goodwill*). Así mismo desarrollan una función comunicativa o informativa.<sup>66</sup>

Gracias al sistema de marcas, los empresarios encuentran un incentivo adicional para desempeñar su papel en el mercado y mantener la calidad de sus productos y servicios. Por otra parte, la marca sirve de signo informativo y de identificación para el consumidor, ya que facilitan su diferenciación de los productos y servicios tanto en punto a su origen empresarial como a su grado de calidad.<sup>67</sup>

Son signos que conforman un medio de comunicación, transmitiendo concretamente información respecto al origen empresarial, calidad y buena o mala reputación de los productos y servicios ofertados.<sup>68</sup>

---

<sup>66</sup> CHIJANE, Diego, *Derecho de Marcas, Función, Concepto, Nulidades, Registro, Representación Gráfica, Derecho Comparado*, pág. 1.

<sup>67</sup> CASADO, Cerviño, Alberto, *Derecho de marcas y protección de los consumidores*, pág. 27.

<sup>68</sup> RONCERO SÁNCHEZ, Antonio, citado por CHIJANE, Diego, *Derecho de Marcas, Función, Concepto, Nulidades, Registro, Representación Gráfica, Derecho Comparado*, pág. 1.

### **3.3.1. Indicación de Procedencia Empresarial.**

La marca se le atribuye también la función de indicar el origen de las mercancías, y una función de garantía; a través de la primera, la marca permite al consumidor atribuirle un mismo origen empresarial al producto, y por medio de la segunda, la marca le garantiza al consumidor que todos los productos que él adquiere con la marca tienen calidad uniforme, esto significa que quien vuelve a adquirir un producto o a solicitar la prestación de un servicio lo hace porque desea encontrar la misma o mejor calidad, que el producto o el servicio tenían cuando los adquirió con anterioridad.<sup>69</sup>

Esta función indica al público consumidor que los productos que van a ser adquiridos provienen de un origen empresarial. Este origen puede derivarse de una misma empresa, de varias empresas, de grupos de productores o simplemente pueden provenir de un origen anónimo.

La función de indicación de procedencia empresarial, nace del derecho que adquiere el titular o titulares de una marca registrada de ejercer de manera exclusiva su uso sobre los productos o servicios a los cuales va a aplicar la misma.

La indicación de procedencia empresarial también ayuda a los consumidores a reiterar la compra de los productos que adquirieron anteriormente si es que la experiencia de la misma ha sido positiva; es decir, si el producto o servicio adquirido o consumido ha cumplido con las expectativas y necesidades del consumidor, y, de manera contraria al momento de comprar dichos productos o servicios si es que el resultado de la compra anterior no fue el esperado, induce al consumidor a excluir el bien o servicio que no ha cumplido a cabalidad con sus intereses.

---

<sup>69</sup> TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Proceso 153-IP-2007 de 13 de febrero del 2008.

De esta manera esta función de las marcas es desarrollada por varios autores y tratadistas, de la siguiente manera:

Carlos Fernández- Novoa determina que la función de indicación de procedencia empresarial, es la información que la marca otorga a los consumidores respecto de que los productos o servicios que la porten han sido producidos o distribuidos por una misma empresa.<sup>70</sup>

El tratadista uruguayo, Diego Chijane, afirma que si el sistema jurídico confiere al titular de la marca la potestad exclusiva de individualizar con ella determinada clase de productos, resulta evidente que el consumidor le atribuirá un único origen empresarial a todos aquellos que la lleven adherida.<sup>71</sup> De esta manera se le garantiza al consumidor o usuario final la identidad de origen del producto o servicio, permitiendo su diferenciación de los que tienen otra procedencia, pudiendo de este modo reiterar certeramente las experiencias de compra positivas, y a contrario, descartar aquellas que no hubieren colmado expectativas.<sup>72</sup>

La función indicadora de la procedencia empresarial constituye una función fundamental y principal de las marcas, la cual se apoya en la reacción de los consumidores al contemplar una marca asociada a un producto o servicio de manera inmediata piensan que el producto o servicio procede de una determinada empresa, de la cual proceden todos los bienes o servicios de la misma clase dotados con la misma marca. El derecho sobre la marca confiere a su titular la facultad exclusiva de aplicar el signo a los productos o servicios de una misma clase, estableciendo como conclusión, que todos estos productos y servicios que ostenten esta marca son procedentes de una misma empresa.<sup>73</sup>

Adicionalmente teniéndose presente las modernas modalidades de conexión jurídica y económica entre empresas, se propugna un concepto amplio de indicación de procedencia, señalándose que el origen evidenciado por la marca, no tiene que ser una única e idéntica empresa, pudiendo ser un grupo de empresas, empresas sucesivas o

---

<sup>70</sup> FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos, citado por CHIJANE, Diego, *Derecho de Marcas, Función, Concepto, Nulidades, Registro, Representación Gráfica, Derecho Comparado*, pág. 4.

<sup>71</sup> CHIJANE, Diego, *Derecho de Marcas, Función, Concepto, Nulidades, Registro, Representación Gráfica, Derecho Comparado*, pág. 4.

<sup>72</sup> SCHECHTER, Frank, RONCERO SÁNCHEZ, Antonio, citado por CHIJANE, Diego, *Derecho de Marcas, Función, Concepto, Nulidades, Registro, Representación Gráfica, Derecho Comparado*, pág. 4.

<sup>73</sup> FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos, *Tratado sobre Derechos de Marcas*, pág. 60 y 61.

ligadas por relaciones de licencia, en la medida en que dispongan de medios análogos para proporcionar a los objetos identificados, las mismas características.<sup>74</sup>

Es así como Alberto Bercovitz, en su obra, *Introducción a las marcas y otros signos distintivos en el tráfico económico*, indica que hoy en día la marca no garantiza que los productos por ella individualizados procedan de un mismo núcleo productivo, sino solamente de empresas autorizadas por el titular de la marca, bien por la empresa de éste o bien por otras empresas distintas.<sup>75</sup>

Dentro de la función de indicación de procedencia empresarial, entran las denominadas, marcas colectivas, la Decisión Andina 486 conceptualiza a las marcas colectivas en su artículo 180, el cual expresa lo siguiente:

*Decisión Andina 486: Art: 180.- Se entenderá por marca colectiva todo signo que sirva para distinguir el origen o cualquier otra característica común de productos o servicios pertenecientes a empresas diferentes y que lo utilicen bajo el control de un titular.*<sup>76</sup>

Schechter, señala que no es posible deducir que una marca no designa en rigor la procedencia empresarial, pues la procedencia de los productos o servicios puede ser anónima, es decir el consumidor puede desconocer el nombre del empresario que emplea la marca, sin embargo confía en que, sea quien fuere, el empresario será siempre el mismo.<sup>77</sup>

Es decir, aunque el consumidor no conozca el nombre y el domicilio del titular de la marca, ésta garantiza a los consumidores que adquieren los productos y servicios

---

<sup>74</sup> DARTAYETE, María & BRAUN, A, citados por CHIJANE, Diego, *Derecho de Marcas, Función, Concepto, Nulidades, Registro, Representación Gráfica, Derecho Comparado*, pág. 5.

<sup>75</sup> BERCOVITZ, Alberto, *Introducción a las marcas y otros signos distintivos en el tráfico económico*, pág. 61.

<sup>76</sup> DECISIÓN DEL ACUERDO DE CARTAGENA 486, Registro Oficial No. 582 de 02 de febrero del 2001.

<sup>77</sup> SCHECHTER, citado por CHIJANE, Diego, *Derecho de Marcas, Función, Concepto, Nulidades, Registro, Representación Gráfica, Derecho Comparado*, pág. 18.

dotados con la misma, que obtendrán los productos que tienen idéntico origen empresarial que los productos de la marca anteriormente adquiridos.<sup>78</sup>

### 3.3.2. Función indicadora de calidad.

Ante la percepción de determinada marca, el público consumidor, en forma inmediata, representará idealmente la imagen de un producto o servicio dotado de determinadas características o cualidades, siendo esto así porque las experiencias anteriores de consumo y los mensajes publicitarios, condensarán sobre el signo las características reales o idealmente atribuidas de los objetos identificados.<sup>79</sup>

La función indicadora de calidad se encuentra ligada a las experiencias de compra que ha obtenido el público consumidor respecto de la adquisición de los productos o servicios disponibles en el mercado. Estos productos o servicios acompañados de una marca poseen ciertas características o cualidades que hacen que un producto o servicio sea bueno o malo.

Carlos Fernández-Novoa respecto de esta función determina que «La experiencia pone de manifiesto que la contemplación de una marca enlazada con un producto suscita, de ordinario, en el ánimo del consumidor la creencia de que tal producto posee ciertas características, que de primera mano pueden ser vagas e indeterminadas por las cuales en consumidor se limitará a pensar que un artículo con determinada marca es igual, inferior o superior a otro del mismo género. Y características que presentarán perfiles más rotundos, es decir el consumidor atribuirá cierto nivel de calidad a determinado producto que atrae la preferencia de los consumidores, por lo que la marca es un signo que proporciona al consumidor la información acerca de la calidad relativamente constante del producto o servicio».<sup>80</sup>

Las nombradas cualidades cumplen con estándares que el productor o empresario ha establecido en sus productos o servicios para mantener cierto prestigio o calidad en los mismos, y, dependiendo de si la experiencia de compra anterior que obtuvo el consumidor fue

---

<sup>78</sup> FERÁNDEZ-NOVOA, Carlos, *Tratado sobre Derecho sobre Marcas*, pág. 62.

<sup>79</sup> ECONOMIDES, Nicholas & MICHAELS, Amanda, citados por CHIJANE, Diego, *Derecho de Marcas, Función, Concepto, Nulidades, Registro, Representación Gráfica, Derecho Comparado*, pág. 11.

<sup>80</sup> FERÁNDEZ-NOVOA, Carlos, *Tratado sobre Derecho sobre Marcas*, pág. 63 y 64.

positiva o negativa, los productos o servicios ofertados seguirán siendo adquiridos, constituyéndose como objetivo primordial de todo empresario el de mantener el nivel de calidad de sus productos, pues de ello depende que el público consumidor compre de manera reiterada o inclusive constante los mismos, otorgando a sus productos o servicios un grado de preferencia frente a otros ofertados en el mercado.

Es por eso que el primer interesado en mantener o aumentar la calidad de los productos y servicios suministrados es el empresario, dado que de esta forma construirá un prestigio en torno a su marca y conquistará una clientela que procurará conservar.<sup>81</sup>

De esta función, se deriva el contrato de franquicia el cual conlleva de manera implícita un contrato de licencia, a través del cual una de las partes denominada franquiciado adquiere el uso y goce del negocio conjuntamente con la marca que acompaña al mismo de otra persona denominada franquiciante bajo los términos y condiciones de éste último.

El principal objetivo del contrato de franquicia es el de mantener la calidad de los productos o servicios ofrecidos al público consumidor por el franquiciante, así como la imagen y confiabilidad de la marca que el público adquiere al consumir o utilizar los mismos, garantizándole al propietario de la marca o negocio la asistencia de clientes y consumo de manera reiterada de sus productos o servicios.

Para hacer efectiva esta garantía de consumo, dentro de éste contrato se abarca varias cláusulas que certifican que el negocio adquirido por un tercero va a tener el mismo éxito y condiciones o características que el ofertado por el propietario.

---

<sup>81</sup> LOBATO, M & JOHNSTON, Lisa citados por CHIJANE, Diego, *Derecho de Marcas, Función, Concepto, Nulidades, Registro, Representación Gráfica, Derecho Comparado*, pág. 12.

Dentro de las mencionadas cláusulas se encuentra la de la transferencia del *know-how*, cuyo propósito esencial es el de capacitar o instruir al franquiciado respecto de las políticas y estándares manejados por el franquiciado, asegurando la constante calidad de la marca usada para ofertar los servicios y productos adquiridos. Y, en caso de incumplimiento se podrá sancionar al franquiciado a través de la terminación del contrato suscrito o rescisión del mismo, ya que se comprometió la imagen y prestigio del franquiciante o dueño de una marca.

Para este tipo de contratos el ordenamiento jurídico regula la función indicadora de calidad, imponiendo al licenciante (franquiciado) la carga de controlar la calidad de los productos y servicios distribuidos por el licenciatario (franquiciante) bajo la marca licenciada dotados con una marca. La carga de control por parte de licenciante constituye justamente una medida jurídica tendente a garantizar la subsistencia de la función indicadora de la calidad en un supuesto en que ésta función pueda verse gravemente comprometida.<sup>82</sup>

### **3.3.3 Función de distinción del producto o servicio.**

La función de distinción del producto o servicio establece que el signo marcario servirá para individualizar a una clase de productos que a priori presentan ciertas características, las cuales no resultan aseguradas en su permanencia, solo el público, a través del acto de consumo, podrá verificar la existencia de ellas, siendo, pues, la apreciación personal la que determine si en el futuro se reiterará o no la experiencia de compra.<sup>83</sup>

Esta función está ligada al principio de especialidad, el cual determina que una marca podrá ser registrada dentro de la Clasificación Internacional de Niza, la cual se encuentra dividida en dos grupos: productos y servicios.

---

<sup>82</sup> FERÁNDEZ-NOVOA, Carlos, *Tratado sobre Derecho sobre Marcas*, pág. 64.

<sup>83</sup> CHIJANE, Diego, *Derecho de Marcas, Función, Concepto, Nulidades, Registro, Representación Gráfica, Derecho Comparado*, pág. 9.

En el caso de los miembros de la Comunidad, incluyendo al Ecuador, cuando una marca quiere ser registrada la autoridad nacional competente en el formulario de solicitud de registro de una marca, se establece como obligación la de determinar el número de clase a la cual va a pertenecer el signo distintivo a registrarse, para evitar de esta manera la posible confusión que podrá ocasionar al público consumidor, es decir una marca solo podrá representar a un producto o servicio determinado dentro de la clasificación mencionada.

*Decisión Andina 486: Art. 151.- òPara clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las marcas, establecida por el Arreglo de Niza de 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.ö<sup>84</sup>*

La determinación del número de clase al cual va a pertenecer el signo que va a ser registrado se realiza de conformidad a la Clasificación Internacional de Niza de 1957, como se mencionó anteriormente, la cual está conformada por 45 clases. De la 1 a la 34, se encuentran categorizados los productos y de la 35 a la 45 los servicios.

Por ejemplo si una marca a ser registrada va a representar un perfume, deberá ser registrada dentro de la clase No. 3, que acoge a los productos de perfumería. Si por el contrario, la marca va a representar un servicio de telefonía celular, deberá ser registrada en la clase internacional No. 38, la cual contiene al servicio de telecomunicaciones.

#### **3.3.4. Función publicitaria o atractiva.**

òEstas precisiones permiten determinar que la marca cumple un papel esencial como es el de ser informativa, respecto a la procedencia del producto o del servicio al que

---

<sup>84</sup> DECISIÓN DEL ACUERDO DE CARTAGENA 486, Registro Oficial No. 582 de 02 de febrero del 2001.

representa, función publicitaria que es percibida por el público y los medios comerciales, pudiéndose no obstante causar engaño o confusión por falsas apreciaciones respecto de los productos o servicios protegidos.<sup>85</sup>

Para que el titular de una marca asegure la venta, uso o consumo de sus productos o servicios debe hacer uso de herramientas que induzcan al público consumidor a utilizarlos. La mejor herramienta manejada por los dueños de una marca es la publicidad; Mientras más atractiva sea visualmente la marca, más clientes atraerá, sin importar que los mismos desconozcan las características de los productos o servicios ofertados, pues si la cantidad de publicidades atractiva y atrayente, lo único que va a interesar a los consumidores es la necesidad de adquirirlos.

Esta función indica que la marca es el mecanismo de reclamo de sus consumidores. A través de esta función se introduce un producto al mercado, y además determina su permanencia o no en el mismo.<sup>86</sup>

Los empresarios utilizan las marcas con el fin de que los consumidores con una información lo más completa y precisa posible sobre los precios, origen, calidad y características sobre sus productos, a través de la persuasión.<sup>87</sup>

Los elementos gráficos o verbales que constituyen un signo distintivo, sugieren la información respecto del producto o servicio identificado por él. La marca constituye un mecanismo de información, es por eso que así el público consumidor desconozca las cualidades o características de un producto o servicio, ésta pretenderá avisar de su existencia y revelar inclusive las características ignoradas anteriormente.<sup>88</sup>

---

<sup>85</sup> TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Proceso 63-IP-2004 de 28 de julio del 2004.

<sup>86</sup> COSTA, Sansaloni, José, *Innovación y Propiedad Industrial*, pág. 100.

<sup>87</sup> LLOBREGAT, Hurtado, Ma. Luisa, *Temas de Propiedad Industrial*, Editorial La Ley, Madrid, 2007

<sup>88</sup> GALLI, C & BERTONE, L, citados por CHIJANE, Diego, *Derecho de Marcas, Función, Concepto, Nulidades, Registro, Representación Gráfica, Derecho Comparado*, pág. 17.

Sin duda uno de los objetivos primordiales de esta función es la de lograr que los consumidores escojan los productos o servicios dotados de una marca sobre los demás de igual género o especie. A través de ésta función el empresario da a conocer a los consumidores las cualidades de las cuales está dotado un producto o servicio, sin embargo el consumo de éstos no se encuentra asegurado totalmente, sin importar la cantidad invertida en publicidad del mismo, pues si la experiencia de compra y consumo es negativa, de nada servirá la inversión realizada.

La importancia de la función publicitaria o atractiva determina que el signo marcario apoyado con la mayor cantidad de publicidad inducirá al público consumidor a elegir éste sobre los productos que posean características similares y diferentes precios, como lo señala el tratadista Di Cataldo, no se produce una concurrencia basada en cualidades de los productos, sino en un dato absolutamente irracional, la fuerza de sugestión del signo.<sup>89</sup>

Dos de las marcas que representan de mejor manera la función de la cual trata este capítulo son Coca-Cola y Nike. La marca mundialmente reconocida de Coca-Cola se encuentra conectada con la diversión, y Nike con el deporte de competencia, invitando al consumidor a participar de estos estilos de vida a través de la adquisición del producto.<sup>90</sup>

### **3.3.5. Condensación de *Goodwill*.**

Esta función posee una relación muy estrecha con las funciones de calidad y publicidad, ya que la buena reputación de una marca depende de la calidad del producto o servicio que representa y la cantidad de inversión utilizada en la difusión de la misma.

---

<sup>89</sup>CHIJANE, Diego, *Derecho de Marcas, Función, Concepto, Nulidades, Registro, Representación Gráfica, Derecho Comparado*, pág. 19.

<sup>90</sup> CHIJANE, Diego, *Derecho de Marcas, Función, Concepto, Nulidades, Registro, Representación Gráfica, Derecho Comparado*, pág. 19.

Esta función se condensa de manera principal por la preferencia que genera el público consumidor al momento de adquirir el producto o servicio dotado con una marca que ha adquirido prestigio durante su vida en el mercado, sobre otros de la misma especie que no poseen los mismos estándares de calidad o fuerza publicitaria.

Es una función desarrollada por la doctrina y jurisprudencia estadounidense, pero actualmente acogida y reconocida por varios sistemas jurídicos y, òse refiere a aquellos signos que reflejan sobre sí la alta calidad o buena reputación de los objetos identificados con la marca o signo distintivos.<sup>91</sup>

Como lo determina María Luisa Llobregat Hurtado, en su libro *Temas de Propiedad Industrial* citando al tratadista Fernández-Novoa, òlos factores que hacen que una marca sea prestigiosa o demuestre *goodwill*, son la calidad de los productos o servicios, la cantidad de publicidad utilizada por el titular de la marca y la propia potencia publicitaria de la marca.<sup>92</sup>

Esta figura se evidencia de manera común en las marcas notoriamente conocidas, las cuales traspasan las barreras del sector de consumidores para la cual están dirigidas.

### **3.3.6. Función Comunicativa.**

Esta función se deriva de las demás funciones mencionadas anteriormente, su principal objetivo es el de òtrasmitir información de diversa naturaleza, superando la carencia de información que eventualmente podría tener el público consumidor al momento de

---

<sup>91</sup>CHIJANE, Diego, *Derecho de Marcas, Función, Concepto, Nulidades, Registro, Representación Gráfica, Derecho Comparado*, pág. 22.

<sup>92</sup>FERNANDEZ-NOVOA, Carlos, citado por LLOBREGAT, Hurtado María Luisa, *Temas de Propiedad Industrial*, págs. 40-50.

comprar los productos o servicios, facilitándole la elección del producto adecuado para la satisfacción de sus necesidades.<sup>93</sup>

La función comunicativa de las marcas consiste en informar al público consumidor sobre los productos o servicios que oferta el empresario a través de una marca, evidenciando las características a partir de las cuales el consumidor determinará si aquellas cumple con sus expectativas y sobre todo si éstas van a satisfacer sus necesidades, pues la marca a través de sus funciones de distintividad y diferenciación de los productos o servicios que representa posibilita su reconocimiento de manera reiterada dentro del mercado.

•A través de esta función solo basta que se nombre de manera verbal a la marca o signo distintivo para que el consumidor identifique de manera inmediata el producto o servicio sin necesidad de nombrar sus características físicas.<sup>94</sup>

Adicionalmente, uno de los principales objetivos de esta función es la de otorgar al titular de una marca, el derecho de usarlas sobre los productos y servicios de su elección de manera exclusiva, evitando cualquier tipo de confusión o engaño que pueda producirse a través de otras marcas competidoras.

•A partir de esta identificación, se le informará al consumidor que los productos o servicios que adquiere van a mantener de manera constante sus características, origen empresarial y en última instancia se transmitirá la imagen que el empresario ha querido adosar a los objetos comercializados. Esta función en el plano jurídico otorga al titular de una marca un instrumento exclusivo de comunicación el cual a través del sistema marcario evitará que se produzcan interferencias en la transmisión del mensaje comunicativo en cuanto a la identificación, calidad o imagen del producto.<sup>95</sup>

---

<sup>93</sup> AREÁN LALÍN citado por CHIJANE, Diego, *Derecho de Marcas, Función, Concepto, Nulidades, Registro, Representación Gráfica, Derecho Comparado*, pág. 24.

<sup>94</sup> CAT, Felipe-CIKATO, Andrés citado por CHIJANE, Diego, *Derecho de Marcas, Función, Concepto, Nulidades, Registro, Representación Gráfica, Derecho Comparado*, pág. 24.

<sup>95</sup> MONTEAGUDO, M, citado por CHIJANE, Diego, *Derecho de Marcas, Función, Concepto, Nulidades, Registro, Representación Gráfica, Derecho Comparado*, pág. 24.

La Decisión Andina 486 en sus artículos 135 y 136, con el fin de evitar cualquier tipo de información falsa, prohíbe el registro de signos engañosos o que puedan causar confusión en el público consumidor.

*õDecisión Andina 486: Art 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:*

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

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

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

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

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

*o) Reproduzcan, imiten o incluyan la denominación de una variedad vegetal protegida en un País Miembro o en el extranjero, si el signo se destinara a productos o servicios relativos a esa variedad o su uso fuere susceptible de causar confusión o asociación con la variedad.<sup>96</sup>*

*õDecisión Andina 486: Art. 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:*

*a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para*

---

<sup>96</sup> DECISIÓN DEL ACUERDO DE CARTAGENA 486, Registro Oficial 258 de 2 de febrero del 2001.

*productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;*

- b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;*
- c) Sean idénticos o se asemejen a un lema comercial solicitado o registrado, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;*
- d) Sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación, cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el País Miembro o en el extranjero;*
- h) Constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.<sup>97</sup>*

---

<sup>97</sup> DECISIÓN DEL ACUERDO DE CARTAGENA 486, Registro Oficial 258 de 2 de febrero del 2001.

## CAPÍTULO IV

### EL REGISTRO DE LAS MARCAS

#### 4.1. SISTEMAS DE ADQUISICIÓN DE DERECHOS SOBRE LA MARCA.

En la doctrina actual existen primordialmente dos sistemas de adquisición de derechos para los titulares de las marcas nuevas que van a entrar al mercado a diferenciar y distinguir los bienes y servicios que se ofertan en él: el sistema declarativo y el sistema atributivo.

##### **4.1.1. Sistema Declarativo.**

El sistema declarativo nació en el derecho francés con la Revolución Francesa. La jurisprudencia de éste país afirmaba que el derecho sobre la marca pertenecía al primer ocupante, es decir el primero que usara públicamente en el comercio en relación a determinados productos o servicios.<sup>98</sup>

Este sistema otorga derechos al titular de una marca sólo con el uso de la misma en el mercado, es decir dentro de este sistema el registro del signo distintivo ante la autoridad competente sólo tiene efectos declarativos. Otorga al registrar el signo distintivo una presunción de hecho respecto de la propiedad del mismo.

---

<sup>98</sup>MARTÍNEZ, Medrano, Gabriel, *La Protección de las marcas de hecho*, pág. 1, recuperado de <http://works.bepress.com/martinezmedrano/34>

Respecto del sistema declarativo, los tratadistas Jorge Aguirre Hernández y Roberto Garza-Leonard, determinan que la fuente del derecho es la primera utilización de la marca, también se prevé un depósito ante las autoridades competentes, pero el efecto producido es simplemente de orden declarativo, es decir constituye una presunción de propiedad.<sup>99</sup>

A través de este sistema se presume como dueño a quien primero ha usado la marca en sus productos o servicios para promocionarlos, venderlos o distribuirlos en el mercado; Además el dueño del signo distintivo que está siendo utilizado debe alcanzar un alto grado de conocimiento por parte de los consumidores y productores con los que compite para determinar la prioridad de uso del signo sobre los demás.

Adicionalmente, Carlos Fernández Novoa establece que el sistema declarativo ha evolucionado desde el reconocimiento del uso como fuente de derecho hacia el reconocimiento de la notoriedad alcanzada por el signo como consecuencia del uso. La notoriedad, al igual que el uso es un hecho extrarregistral, pero requiere un uso calificado, el producto debe ser conocido a través del uso en los círculos comerciales interesados.<sup>100</sup>

Debido a que dentro de este sistema se presume como dueño al primero que usa la marca en el comercio, ésta presunción puede ser destruida con la prueba del uso anterior efectuado por un tercero.

---

<sup>99</sup> AGUIRRE, Hernández, Jorge & GARZA, Leonard, Roberto, *Propiedad Industrial, certidumbre jurídica y competitividad*, pág. 75.

<sup>100</sup> FERNÁNDEZ, Novoa, Carlos citado por MARTÍNEZ, Medrano, Gabriel, *La Protección de las marcas de hecho*, pág.1, recuperado de <http://works.bepress.com/martinezmedrano/34>

#### 4.1.2. Sistema atributivo.

«En el sistema basado en la prioridad del registro, el uso de la marca es irrelevante para determinar la propiedad sobre la misma. El único hecho que atribuye la propiedad es el registro ante la autoridad nacional competente.»<sup>101</sup>

El sistema atributivo es recogido en la Decisión Andina 486 en su artículo 154, el mismo que expresa lo siguiente:

*Decisión Andina 486: Art. 154.- «El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.»*<sup>102</sup>

El registro del signo distintivo ante la autoridad competente, que en el caso de Ecuador es el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, es el que va a otorgar al titular de la nueva marca los derechos de uso exclusivo del signo y de ejercer acciones legales en contra de los terceros que intenten utilizarla para la distribución, venta o promoción de sus productos o servicios. Es decir, el registro dentro de este sistema es constitutivo de derechos, se prioriza el registro sobre el uso de la marca en el mercado.

«El depósito en el Registro de la Propiedad Industrial del Estado en cuestión, confiere al titular el derecho de exclusividad, lo que le faculta para oponerse al ingreso de nuevos signos iguales o similares al registro, y cohibir el uso de signos similares en el mercado por parte de terceros. El derecho nace con la inscripción, independientemente de que su titular haya usado dicho signo en el mercado con anterioridad. El derecho se mantiene en vigor aun en ausencia de uso del signo en el mercado.»<sup>103</sup>

---

<sup>101</sup>AGUIRRE, Hernández, Jorge & GARZA, Leonard, Roberto, *Propiedad Industrial, certidumbre jurídica y competitividad*, pág. 75.

<sup>102</sup> DECISIÓN DEL ACUERDO DE CARTAGENA 486, Registro Oficial 258 de 2 de febrero del 2001.

<sup>103</sup>MARTÍNEZ, Medrano, Gabriel, *La Protección de las marcas de hecho*, pág. 2, recuperado de <http://works.bepress.com/martinezmedrano/34>

## 4.2. EL SISTEMA DE REGISTRO EN EL ECUADOR Y DERECHOS ADQUIRIDOS COMO CONSECUENCIA DEL MISMO.

En la legislación comunitaria, el sistema utilizado para la adquisición de derechos sobre una marca o signo distintivo es el atributivo. El Registro ante el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, IEPI, es constitutivo de derechos económicos como los de explotación, distribución, reproducción. Sin éste no puedo exigir que se respete mi signo distintivo.

El derecho sobre la marca como derecho subjetivo (conjunto unitario de facultades, obligaciones, cargas y acciones) nace por virtud del registro del signo ante la autoridad competente. El registro de la marca es la expresión formal de su concesión a favor de su solicitante.<sup>104</sup>

### 4.2.1. Procedimiento de registro de una marca en el Ecuador.

- a) **Solicitud de registro:** En los artículos 138 y 139 de la Decisión Andina 486 se determina el procedimiento de registro de una marca.

*Decisión Andina 486: Artículo 138.- La solicitud de registro de una marca se presentará ante la oficina nacional competente y deberá comprender una sola clase de productos o servicios y cumplir con los siguientes requisitos:*

- a) el petitorio;*
- b) la reproducción de la marca, cuando se trate de una marca denominativa con grafía, forma o color, o de una marca figurativa, mixta o tridimensional con o sin color;*
- c) los poderes que fuesen necesarios;*
- d) el comprobante de pago de las tasas establecidas;*
- e) las autorizaciones requeridas en los casos previstos en los artículos 135 y 136, cuando fuese aplicable; y*
- f) de ser el caso, el certificado de registro en el país de origen expedido por la autoridad que lo otorgó y, de estar previsto en la legislación interna, del comprobante de pago de la tasa establecida, cuando el solicitante deseara prevalerse del derecho previsto en el Artículo 6quinquies del Convenio de París.<sup>105</sup>*

<sup>104</sup> ALONSO, Espinoza, Francisco & LÁZARO, Sánchez, Emilio, *El nuevo derecho de marcas*, Págs. 175 y 176.

<sup>105</sup> DECISIÓN DEL ACUERDO DE CARTAGENA 486, Registro Oficial 258 de 2 de febrero del 2001.

*Decisión Andina 486: Artículo 139.- El petitorio de la solicitud de registro de marca estará contenido en un formulario y comprenderá lo siguiente:*

- a) el requerimiento de registro de marca;*
- b) el nombre y la dirección del solicitante;*
- c) la nacionalidad o domicilio del solicitante. Cuando éste fuese una persona jurídica, deberá indicarse el lugar de constitución;*
- d) de ser el caso, el nombre y la dirección del representante legal del solicitante;*
- e) la indicación de la marca que se pretende registrar, cuando se trate de una marca puramente denominativa, sin grafía, forma o color;*
- f) la indicación expresa de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro de la marca;*
- g) la indicación de la clase a la cual corresponden los productos o servicios; y,*
- h) La firma del solicitante o de su representante legal.<sup>106</sup>*

En el Ecuador la solicitud se realiza a través del formulario disponible en la página web del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual el cual debe ser presentado ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial.

En el formulario se debe establecer una descripción clara del signo, color, tipo de letra, tamaño de letra, etc, y se debe adjuntar seis etiquetas de tamaño 5cmx5cm, con el logo o marca solicitante.

Adicionalmente se debe especificar la clasificación (NIZA) con la cual voy a registrar mi producto o servicio.

#### **b) Revisión Formal:**

*Decisión Andina 486: Artículo 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.<sup>107</sup>*

---

<sup>106</sup> DECISIÓN DEL ACUERDO DE CARTAGENA 486, Registro Oficial 258 de 2 de febrero del 2001.

<sup>107</sup> DECISIÓN DEL ACUERDO CARTAGENA 486, Registro Oficial 258 de 2 de febrero del 2001.

La Dirección Nacional de Propiedad Industrial, tiene 15 días para calificar la solicitud.

En el caso de que la solicitud posea errores de fondo o forma o le falten los requisitos determinados en la Ley, la dirección indicada debe remitir al solicitante el formulario de registro de una marca, para que en el término de 60 días a partir de su notificación subsane los errores existentes en este formulario.

La solicitud puede ser modificada por el solicitante o a requerimiento de la autoridad, únicamente en aspectos secundarios, en cualquier momento del trámite siempre y cuando los cambios no sean sustanciales o de fondo, conforme lo determina el artículo 143 de la Decisión Andina 486.

*Decisión Andina 486: 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.<sup>108</sup>*

- c) **Publicación:** una vez que el formulario cumpla con los requisitos de forma y de fondo, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial ordenará por una sola vez la publicación de la marca o signo distintivo.

---

<sup>108</sup> DECISIÓN DEL ACUERDO DE CARTAGENA 486, Registro Oficial 258 de 2 de febrero del 2001.

*Decision Andina 486: Artículo 145.- Si la solicitud de registro reúne los requisitos formales establecidos en el presente Capítulo, la oficina nacional competente ordenará la publicación.*<sup>109</sup>

Debido a que la Decisión Andina 486 no prevé la publicación en la Gaceta de Propiedad Intelectual de la solicitud de registro de la marca que cumple con los requisitos determinados en la normativa comunitaria, en base al principio de complemento indispensable se aplica para este caso específico lo que determina la Ley de Propiedad Intelectual en su artículo 207.

*Ley de Propiedad Intelectual: Art. 207.- Si la solicitud de registro reúne los requisitos formales, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial ordenará su publicación por una sola vez, en la Gaceta de la Propiedad Intelectual.*<sup>110</sup>

Cualquier persona que tenga legítimo interés puede presentar su oposición al registro de la marca dentro de los treinta días contados desde la publicación del registro en la gaceta del IEPI. Dentro de la oposición presentada se puede conceder a petición del opositor el término de 30 días hábiles para presentar las pruebas que sustenten su oposición, en virtud del inciso segundo del artículo 146 de la Decisión Andina 486.

*Decision Andina 486: Artículo 146.-Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca. A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la oposición.*

---

<sup>109</sup> DECISIÓN DEL ACUERDO DE CARTAGENA 486, Registro Oficial 258 de 2 de febrero del 2001.

<sup>110</sup> LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro Oficial No. 426 de 28 de diciembre del 2006.

*Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las normas nacionales.*

*No procederán oposiciones contra la solicitud presentada, dentro de los seis meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia a que se refiere el artículo 153, si tales oposiciones se basan en marcas que hubieren coexistido con la solicitada.<sup>111</sup>*

La Decisión Andina 486, en su artículo 147, también prevé el derecho de que se presente oposición andina. Este artículo reconoce el derecho a presentar oposición a la solicitud de registro de una marca, si es que el opositor solicitó el registro de la misma marca para proteger los mismos productos o servicios en otro País Miembro. Sin embargo para presentar oposición andina es requisito fundamental que el opositor la misma fecha en la que presente su oposición presente ante la autoridad nacional competente el registro de la marca cuyo registro ya fue solicitado en otro Estado Miembro. Con la solicitud de registro de la marca en el país en el cual se presentó la oposición se comprueba el interés real.

*Decisión Andina 486: Artículo 147.- A efectos de lo previsto en el artículo anterior, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar oposiciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros. En ambos casos, el opositor deberá acreditar su interés real en el mercado del País Miembro donde interponga la oposición, debiendo a tal efecto solicitar el registro de la marca al momento de interponerla.*

*La interposición de una oposición con base en una marca previamente registrada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, facultará a la oficina nacional competente a denegar el registro de la segunda marca.<sup>112</sup>*

Dentro de éste procedimiento, si se ha presentado una oposición la autoridad competente deberá notificar al solicitante para que dentro de treinta días efectúe los alegatos respectivos en defensa del registro de su marca.

---

<sup>111</sup> DECISIÓN DEL ACUERDO DE CARTAGENA 486, Registro Oficial No. 258 de 02 de febrero del 2001.

<sup>112</sup> DECISIÓN DEL ACUERDO DE CARTAGENA 486, Registro Oficial No. 258 de 02 de febrero del 2001.

El solicitante también puede solicitar un término adicional de 30 días para presentar las pruebas que sustenten la contestación a la oposición presentada.

*Decisión Andina 486: Art. 148.-Si se hubiere presentado oposición, la oficina nacional competente notificará al solicitante para que dentro de los treinta días siguientes haga valer sus argumentaciones y presente pruebas, si lo estima conveniente.*

*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 contestación.*<sup>113</sup>

**d) Registrabilidad:**

*Decisión Andina 486: Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución.*<sup>114</sup>

En el caso de que no se hayan presentado oposiciones o el solicitante contestando a la oposición presentada y con las pruebas adjuntadas demuestra lícitamente que su marca no afecta derechos de terceros, el IEPI para determinar si se concede la marca o no realiza un cotejo marcario y una búsqueda fonética, es decir analiza y compara la marca con otras ya registradas para determinar si existe riesgo de confusión o no.

A través de esta fase se concede o no la marca por medio de una resolución.

Cabe recalcar que en el caso de que se emita un pronunciamiento favorable a la marca solicitada, se debe emitir el título de propiedad, el cual constituye una mera formalidad ya que

---

<sup>113</sup> DECISIÓN DEL ACUERDO DE CARTAGENA 486, Registro Oficial No. 258 de 02 de febrero del 2001.

<sup>114</sup> DECISIÓN DEL ACUERDO DE CARTAGENA 486, Registro Oficial No. 258 de 02 de febrero del 2001.

desde que se emite el acto administrativo indicado la marca ya es de propiedad de quien solicitó su registro.

#### **4.2.1.1. Interposición de Recursos.**

En el caso de que en el procedimiento mencionado anteriormente se niegue el registro de la marca solicitada se puede presentar recursos ante la autoridad competente en sede administrativa los recursos de reposición, apelación y extraordinario de revisión, y en sede judicial el recurso de plena jurisdicción.

Se debe recalcar que debido a que la norma andina no regula la interposición de recursos, invocando nuevamente al principio de complemento indispensable, se aplica la legislación nacional, que en el caso del Ecuador es la Ley de Propiedad Intelectual y el Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva.

- **Recursos en sede administrativa:**

El artículo 357 de la Ley determina los recursos que se pueden presentar frente a los actos administrativos que nieguen el registro de una marca.

*õLey de Propiedad Intelectual: Art. 357.- Los actos administrativos definitivos y aquellos que impidan la continuación del trámite dictados por los directores nacionales, serán susceptibles de los siguientes recursos:*

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

*La interposición de estos recursos no es indispensable para agotar la vía administrativa y, por consiguiente, podrán plantearse directamente las acciones previstas en la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa contra los actos*

*administrativos definitivos o que impidan la continuación del trámite, dictados por los directores nacionales.*<sup>115</sup>

Sin embargo ya que dentro del artículo mencionado no se determinan los plazos para interponer los recursos, en el artículo 344 de la Ley de Propiedad Intelectual se indica que los procedimientos administrativos se regirán a lo dispuesto en el Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, como norma supletoria.

*õLey de Propiedad Intelectual: Art. 344.- Sin perjuicio de lo establecido en esta Ley, en materia de procedimientos administrativos se aplicará el Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva.*<sup>116</sup>

Se debe precisar que la resolución emitida por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial negando el registro de la marca, constituye un acto administrativo, conforme al numeral 1) del artículo 173 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva los recursos que pueden presentarse son los de reposición, apelación y extraordinario de revisión, ya que lo que se intenta obtener con estos recursos es que la autoridad revoque o cambie el sentido de la resolución o acto administrativo, y se conceda el derecho legítimo como solicitante de registrar mi marca.

*õEstatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva: Art. 173, numeral 1).- Contra las resoluciones y los actos de trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio de difícil o imposible reparación a derechos e intereses legítimos, podrán interponerse por los interesados los recursos de*

---

<sup>115</sup> LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro Oficial No. 426 de 28 de diciembre del 2006.

<sup>116</sup> LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro Oficial No. 426 de 28 de diciembre del 2006.

*apelación y de reposición, que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 129, 30 y 131 de esta norma.*<sup>117</sup>

El artículo citado determina que sobre aquellos actos administrativos que lesionen derechos o intereses legítimos, podrán ser sujetos de recursos de reposición y apelación, a través de los cuales se busca reparar el acto lesivo y permitir el registro de la marca solicitada.

En el registro de una marca, se pueden lesionar derechos, cuando dentro del proceso se omite el ejercicio de derechos determinados en la Ley o, cuando los términos legales no han sido respetados dentro del proceso.

Por ejemplo, la presentación de una oposición extemporánea que al momento de la emisión de la resolución no se haya tomado en cuenta y se haya negado el registro de la marca solicitada. Que el término de prueba no haya sido aperturado de manera oportuna o se haya omitido la presentación de las pruebas a cualquiera de las partes. O simplemente evadir el derecho a la legítima defensa.

**a) Recursos Ordinarios:**

**a.1) Recurso de reposición:**

El recurso de reposición se interpone a las quince días de notificado el acto administrativo, cuando éste sea expreso, de no serlo se lo interpondrá en el término de dos meses contados a partir de los cuales produzca efectos el mismo.

---

<sup>117</sup> ESTATUTO DEL RÉGIMEN JURÍDICO Y ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA, Registro Oficial No. 536 del 18 de marzo del 2002.

La autoridad competente para conocer, calificar y sustanciar este recurso es la misma de la cual provino u originó el acto administrativo, es decir, en este caso ante el Director Nacional de Propiedad Industrial.

El Director Nacional de Propiedad Industrial, tendrá un plazo máximo de dos meses para emitir la resolución respectiva. De negar ésta el registro de la marca o la oposición presentada, podrá ser sujeta de recurso de apelación o ir directamente a la vía contenciosa administrativa.

*õEstatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva: Art. 174.- Recurso de reposición. Objeto y naturaleza.*

*1. Los actos administrativos que no ponen fin a la vía administrativa podrán ser recurridos potestativamente, a elección del recurrente, en reposición ante el mismo órgano de la administración que los hubiera dictado o ser impugnados directamente en apelación ante los ministros de Estado o ante el máximo órgano de dicha administración.*

*2. Son susceptibles de este recurso los actos administrativos que afecten derechos subjetivos directo del administradoõ.<sup>118</sup>*

**Plazo para interponer el recurso de reposición y para que la autoridad emita su resolución:**

*õEstatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva: Art. 175.- Plazos.*

*1. El plazo para la interposición del recurso de reposición será de 15 días, si el acto fuera expreso. Si no lo fuera, el plazo será de dos meses y se contará, para otros posibles interesados, a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto. Transcurridos dichos plazos, únicamente podrá interponerse recurso contencioso - administrativo, sin perjuicio, en su caso, de la procedencia del recurso extraordinario de revisión.*

*2. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso será de dos meses.*

*3. Contra la resolución de un recurso de reposición no podrá interponerse de nuevo dicho recurso. Contra la resolución de un recurso de reposición podrá interponerse el*

---

<sup>118</sup> ESTATUTO DEL RÉGIMEN JURÍDICO Y ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA, Registro Oficial No. 536 del 18 de marzo del 2002.

*recurso de apelación, o la acción contencioso - administrativa, a elección del recurrente.*<sup>119</sup>

#### **a.2) Recurso de apelación:**

El recurso de apelación puede interponerse sin necesidad de que medie de por medio un recurso de reposición. Se lo interpone al igual que el recurso de reposición en los quince días contados a partir de la fecha de notificación del acto administrativo expreso, de no serlo, se lo interpone en dos meses contados desde la fecha en que produzca efectos dicho acto.

La autoridad competente para resolver este recurso es, la máxima autoridad del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, es decir, el Comité de Propiedad Intelectual.

El plazo máximo para ser resuelto es de dos meses, de no pronunciarse la autoridad competente se entenderá al recurso como favorable para el recurrente.

A la negativa del recurso de apelación, únicamente se podrá interponer el recurso extraordinario de revisión.

*õEstatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva: Art. 176.- Recurso de apelación. Objeto.*

*1. Las resoluciones y actos administrativos, cuando no pongan fin a la vía administrativa, podrán ser recurridos en apelación ante los ministros de Estado o ante el máximo órgano de dicha administración. El recurso de apelación podrá interponerse directamente sin que medie reposición o también podrá interponerse contra la resolución que niegue la reposición. De la negativa de la apelación no cabe recurso ulterior alguno en la vía administrativa.*

*2. Son susceptibles de este recurso los actos administrativos que afecten derechos subjetivos directos del administrado.*<sup>120</sup>

---

<sup>119</sup> ESTATUTO DEL RÉGIMEN JURÍDICO Y ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA, Registro Oficial No. 536 del 18 de marzo del 2002.

<sup>120</sup> ESTATUTO DEL RÉGIMEN JURÍDICO Y ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA, Registro Oficial No. 536 del 18 de marzo del 2002.

**Plazo para interponer el recurso de apelación y para que la autoridad emita su resolución:**

*õEstatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva: Art. 177.- Plazos.*

*1. El plazo para la interposición del recurso de apelación será de 15 días contados a partir del día siguiente al de su notificación.*

*Si el acto no fuere expreso, el plazo será de dos meses y se contará, para otros posibles interesados, a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzcan los efectos del silencio administrativo.*

*Transcurridos dichos plazos sin haberse interpuesto el recurso, la resolución será firme a todos los efectos.*

*2. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de dos meses. Transcurrido este plazo sin que recaiga resolución, se entenderá favorable el recurso.*

*3. Contra la resolución de un recurso de apelación no cabrá ningún otro recurso en vía administrativa, salvo el recurso extraordinario de revisión en los casos aquí establecidos.<sup>121</sup>*

**b) Extraordinarios:**

El recurso extraordinario de revisión se lo interpone ante el Comité de Propiedad Intelectual, sin embargo para que tenga efectos deben cumplir ciertos requisitos previstos en la Ley.

Por ejemplo, si el acto fue emitido con errores de hecho o de derecho, se haya omitido pruebas cuyo valor era de suma importancia para que la autoridad emita su resolución, o hayan aparecido pruebas fundamentales. También, la presentación de documentos falsos dentro del procedimiento es un presupuesto determinante para la interposición de este recurso. Finalmente, si el acto fue emitido por un servidor público, de manera dolosa por alguno de los delitos previstos en el Código Penal. De no cumplirse ninguna de las circunstancias anteriores la autoridad podrá negar el trámite del recurso.

---

<sup>121</sup> ESTATUTO DEL RÉGIMEN JURÍDICO Y ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA, Registro Oficial No. 536 del 18 de marzo del 2002.

El término oportuno para la presentación del recurso extraordinario de revisión es de tres años contados a partir del inicio su vigencia en los casos que se mencionaron anteriormente. Y tres meses a partir de la ejecutoria del acto, siempre que no hayan transcurrido cinco años desde la vigencia del acto.

La resolución debe ser emitida motivadamente y siempre debe versar sobre el fondo de la circunstancia que generó la interposición del recurso.

#### **b.1) Recurso Extraordinario de Revisión:**

*ōEstatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva: Art. 178.- Recurso extraordinario de revisión.- Los administrados o los ministros de Estado o las máximas autoridades de la Administración Pública Central autónoma, en el caso de resoluciones expedidas por dichos órganos, por sus subordinados o por entidades adscritas, podrán interponer ante los ministros de Estado o las máximas autoridades de la Administración Pública Central autónoma la revisión de actos o resoluciones firmes cuando concurran alguna de las causas siguientes:*

- a) Que hubieren sido dictados con evidente error de hecho o de derecho que aparezca de los documentos que figuren en el mismo expediente o de disposiciones legales expresas;*
- b) Cuando con posterioridad aparecieren documentos de valor trascendental ignorados al expedirse el acto o resolución que se trate;*
- c) Cuando en la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios falsos declarados en sentencia judicial, anterior o posterior a aquella resolución; y,*
- d) Cuando la resolución se hubiere expedido como consecuencia de uno o varios actos cometidos por funcionarios o empleados públicos tipificados como delito y así declarados en sentencia judicial firme.*

*El recurso de revisión se podrá interponer en el plazo de tres años a partir del inicio de su vigencia en los casos de los literales a) y b), y de tres meses a partir de la ejecutoria de la sentencia condenatoria, siempre que no hayan transcurrido cinco años desde el inicio de la vigencia del acto de que se trate en los otros casos.*

*El órgano competente para la resolución del recurso podrá acordar motivadamente la inadmisión a trámite, cuando el mismo no se funde en alguna de las causas previstas en este artículo.*

*El órgano competente para conocer el recurso de revisión deberán pronunciarse no sólo sobre la procedencia del recurso, sino también, en su caso, sobre el fondo de la cuestión resuelta por el acto recurrido.*<sup>122</sup>

Como lo determina el literal a) del artículo 179 del Estatuto Jurídico de la Función Ejecutiva con la resolución emitida para los recursos de apelación y revisión finaliza la vía administrativa, por lo que si el solicitante de una marca a la cual se le negó su registro podrá continuar con el proceso y reclamar por sus derechos en la vía contenciosa administrativa.

*Estaduto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Judicial: Art. 179.- Ponen fin a la vía administrativa:*

*a. Las resoluciones de los recursos de apelación y revisión.*<sup>123</sup>

- **Recursos en sede contencioso administrativa:**

En sede contencioso administrativa en contra de los actos administrativos que vulneren derechos o afecten el interés de los administrados, se puede interponer el recurso contencioso administrativo o de plena jurisdicción.

*LeY de la Jurisdicción Contencioso Administrativa: Art. 1.- El recurso contencioso - administrativo puede interponerse por las personas naturales o jurídicas contra los reglamentos, actos y resoluciones de la Administración Pública o de las personas jurídicas semipúblicas, que causen estado, y vulneren un derecho o interés directo del demandante.*<sup>124</sup>

---

<sup>122</sup> ESTATUTO DEL RÉGIMEN JURÍDICO Y ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA, Registro Oficial No. 536 de 18 de marzo del 2002.

<sup>123</sup> ESTATUTO DEL RÉGIMEN JURÍDICO Y ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA, Registro Oficial No. 536 de 18 de marzo del 2002.

<sup>124</sup> LEY DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA, Registro Oficial No. 338 de 28 de diciembre del 2001.

Ante los actos administrativos emitidos por las autoridades públicas del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, debido a que son de carácter individual y directo el recurso que se debe interponer en la vía jurisdiccional es el recurso de plena jurisdicción o subjetivo.

*õLey de la Jurisdicción Contencioso Administrativa: Art. 3, inciso segundo.- El recurso contencioso - administrativo es de dos clases: de plena jurisdicción o subjetivo y de anulación u objetivo.*

*El recurso de plena jurisdicción o subjetivo ampara un derecho subjetivo del recurrente, presuntamente negado, desconocido o no reconocido total o parcialmente por el acto administrativo de que se trataõ.<sup>125</sup>*

El plazo para interponer el recurso de plena jurisdicción o subjetivo es de noventa días desde el día siguiente a la notificación efectuada con el acto administrativo.

*õLey de la Jurisdicción Contencioso Administrativa: Art. 65.- El término para deducir la demanda en la vía contencioso administrativa será de noventa días en los asuntos que constituyen materia del recurso contencioso de plena jurisdicción, contados desde el día siguiente al de la notificación de la resolución administrativa que se impugnaõ.<sup>126</sup>*

El plazo que posee el juez para emitir su sentencia será de doce días desde que las partes ejercieron su derecho a la defensa presentando las pruebas que sustenten sus alegatos y se dé por finalizado el término de prueba.

*õLey de la Jurisdicción Contencioso Administrativa: Art. 41.- Concluido el término de prueba, el Tribunal dictará sentencia, dentro de doce díasõ.<sup>127</sup>*

---

<sup>125</sup> LEY DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA, Registro Oficial No. 338 de 28 de diciembre del 2001.

<sup>126</sup> LEY DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA, Registro Oficial No. 338 de 28 de diciembre del 2001.

<sup>127</sup> LEY DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA, Registro Oficial No. 338 de 28 de diciembre del 2001.

#### **4.2.2. Derechos adquiridos con el registro de la marca.**

El registro de una marca constituye un acto administrativo materializado en una Resolución expedida por el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Industrial, que genera derechos a favor del administrado o titular de una marca. Estos derechos pueden ser negativos o positivos.

Al hablar de derechos positivos, nos referimos al derecho exclusivo que adquirimos para usar nuestro signo de la manera y forma que deseemos.

Los derechos positivos son recogidos en el artículo 152 de la Decisión Andina 486 de la siguiente manera:

*õDecisión Andina 486: Artículo 152.-El registro de una marca tendrá una duración de diez años contados a partir de la fecha de su concesión y podrá renovarse por períodos sucesivos de diez años.õ<sup>128</sup>*

El derecho de exclusividad que adquiere la marca registrada puede ser explotado económica y comercialmente, a través de dos figuras, la licencia y la cesión.

En el contrato de licencia se otorga a un tercero el uso y goce del signo distintivo, más no el dominio del mismo. En el contrato de cesión, un tercero llamado cesionario obtiene la titularidad de la marca, y tiene total poder y derecho sobre la misma.

Otro de los derechos positivos adquiridos por el registro de la marca ante la autoridad competente, es el derecho de renovación. Al momento de registrar mi marca puedo usarla durante 10 años, y puedo renovarla seis meses antes del vencimiento del plazo otorgado para su uso, o, seis meses después de que haya vencido. Si es que dentro de éste término no se

---

<sup>128</sup> DECISIÓN DEL ACUERDO DE CARTAGENA 486, Registro Oficial No. 258 de 02 de febrero del 2001.

renueva el derecho sobre la marca, esta pasa a ser de dominio público, y cualquier persona puede registrarla.

El derecho de renovación se encuentra regulado en el artículo 152 y 153 de la Decisión del Acuerdo de Cartagena 486 que determina el Régimen Común sobre Propiedad Industrial.

*Decisión Andina 486: Art.- 152.- El registro de una marca tendrá una duración de diez años contados a partir de la fecha de su concesión y podrá renovarse por períodos sucesivos de diez años.*<sup>129</sup>

*Decisión Andina 486: Art.153.- El titular del registro, o quien tuviere legítimo interés, deberá solicitar la renovación del registro ante la oficina nacional competente, dentro de los seis meses anteriores a la expiración del registro. No obstante, tanto el titular del registro como quien tuviere legítimo interés gozarán de un plazo de gracia de seis meses, contados a partir de la fecha de vencimiento del registro, para solicitar su renovación. A tal efecto acompañara los comprobantes de pago de las tasas establecidas, pagando conjuntamente el recargo correspondiente si así lo permiten las normas internas de los Países Miembros. Durante el plazo referido, el registro de marca tendrá plena vigencia.*

*A efectos de la renovación no se exigirá prueba de uso de la marca y se renovará de manera automática, en los mismos términos del registro original. Sin embargo, el titular podrá reducir o limitar los productos o servicios indicados en el registro original.*<sup>130</sup>

Con los derechos negativos adquiridos a partir del registro en el IEPI, podemos ejercer nuestro derecho de oposición en contra de terceros que intenten registrar una marca que pueda ser similar o idéntica a la ya registrada, y que pueda generar un perjuicio a la misma.

*Decisión Andina 486: Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:*

*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*

---

<sup>129</sup> DECISIÓN DEL ACUERDO DE CARTAGENA 486, Registro Oficial No. 258 de 02 de febrero del 2001.

<sup>130</sup> DECISIÓN DEL ACUERDO DE CARTAGENA 486, Registro Oficial No. 258 de 02 de febrero del 2001.

- 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.ö.<sup>131</sup>*

õLa doctrina señala tres facultades específicas de que dispone el titular de una marca, que se derivan del derecho exclusivo:

- La facultad de aplicar la marca al producto, que puede ejercerla sobre el mismo producto, o sobre su envase o envoltorio; y además se le faculta para interponer acciones a fin de impedir que esas mismas acciones o hechos puedan realizarse o ejecutarse por terceros sobre productos similares que ostentan signos iguales o semejantes a los suyos.
- Una segunda facultad, entraña la capacidad de comerciar esos productos o servicios con identificación de su marca. En la faceta negativa, esa facultad se traduce en la prohibición que puede lograr el titular para que terceros vendan productos o suministren servicios, bajo el amparo de un signo igual o similar.
- La tercera facultad hace referencia al campo publicitario, en el que el titular puede utilizar la marca en avisos publicitarios, impidiendo que terceros lo realicen con esa misma marca.ö<sup>132</sup>

---

<sup>131</sup> DECISIÓN DEL ACUERDO DE CARTAGENA 486, Registro Oficial No. 258 de 02 de febrero del 2001.

<sup>132</sup> TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Proceso No. 154-IP-2007 de 13 de febrero del 2008.

### 4.3. PROHIBICIONES ABSOLUTAS Y RELATIVAS EN EL REGISTRO DE UNA MARCA.

Existen condiciones que deben ser cumplidas por el solicitante de una marca para que ésta pueda ser registrada. Estas condiciones principalmente son dos:

Que la marca se apta para ser registrada ante la autoridad competente, es decir que no recaiga en una o varias prohibiciones determinadas en la Decisión Andina 486.

Y, que no sea ejercitado el derecho de oposición adquirido por los terceros que posean marcas anteriormente registradas en contra del signo solicitado.

El registro de la marca implica la resolución administrativa de la autoridad competente favorable a su concesión tras comprobar ésta idoneidad y aptitud distintiva del signo que la constituye respecto de los productos o servicios solicitados. La comprobación o examen de la autoridad competente frente a una marca recae sobre los siguientes elementos:

- a) El relativo a la idoneidad de la marca, es decir que no incurre en ninguna de las prohibiciones de registro contenidas en la Ley.
- b) El relativo a la inexistencia de oposiciones por parte de terceros titulares de marcas registradas anteriormente.<sup>133</sup>

#### 4.3.1. Prohibiciones absolutas.

Las prohibiciones absolutas son aquellas que se fundamentan en el interés público y en el principio de libre competencia. Prevalece el interés colectivo sobre el interés particular.

Con la inclusión de estas prohibiciones dentro de la Decisión Andina 486 se trata de evitar el registro de marcas que puedan causar confusión en el público o que puedan ser contrarias a la normativa, a las buenas costumbres, orden público o dignidad humana.

---

<sup>133</sup>ALONSO, Espinoza, Francisco & LÁZARO, Sánchez, Emilio, *El nuevo derecho de marcas*, Pág. 177.

Las prohibiciones absolutas se establecen atendiendo a exigencias del interés público: el signo debe tener aptitud diferenciadora en abstracto, o debe inducir a error al público y no debe reproducir signos cuya apropiación no está permitida por Ley en atención precisamente a un interés público.<sup>134</sup>

La acción de nulidad solicitada en base a las prohibiciones absolutas puede ser ejercida por la autoridad competente de oficio, por cualquier persona natural o jurídica o asociaciones de personas.

El artículo 135 de la Decisión Andina 486 determina los signos que no podrán ser registrados como marcas de la siguiente manera:

*Decisión Andina 486: Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:*

- a) No puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior;*
- b) Carezcan de distintividad;*
- c) Consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate;*
- d) Consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican;*
- e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;*
- f) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;*
- g) Consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;*
- h) Consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica;*
- i) Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;*
- j) Reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un*

---

<sup>134</sup>BERCOVITZ, Rodríguez, Alberto, *Introducción a las marcas y otros signos distintivos en el tráfico económico*, pág. 70.

*riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad;*

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

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

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

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

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

*p) Sean contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres.<sup>135</sup>*

#### **4.3.2. Prohibiciones relativas.**

Las prohibiciones relativas son aquellas que tienen como objetivo principal proteger los derechos adquiridos por terceros, dueños de marcas que han sido registradas anteriormente ante cualquier signo solicitante que pueda afectar sus derechos económicos y comerciales. Prevalece el interés particular sobre el interés colectivo.

La legitimación activa para solicitar la nulidad del registro de un signo distintivo que se pretende registrar ante el IEPI, la poseen únicamente los titulares o dueños de las marcas ya registradas, y se ejercita a través del derecho de oposición, el cual debe ser presentado dentro

---

<sup>135</sup> DECISIÓN DEL ACUERDO DE CARTAGENA 486, Registro Oficial No. 258 de 02 de febrero del 2001.

de los treinta días contados desde la publicación en la gaceta judicial del IEPI de la marca solicitante.

Las prohibiciones relativas se basan en la protección de bienes o derechos anteriores de terceros que resultan incompatibles con el signo cuyo registro se pretende, razón por la cual las prohibiciones relativas vienen a proteger la misma esencia del sistema de marcas y nombres comerciales.<sup>136</sup>

Las prohibiciones relativas se encuentran recogidas en el artículo 136 de la Decisión Andina 486, y son las siguientes:

*Decisión Andina 486: Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:*

- a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;*
- b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;*
- c) Sean idénticos o se asemejen a un lema comercial solicitado o registrado, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;*
- d) Sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación, cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el País Miembro o en el extranjero;*
- e) Consistan en un signo que afecte la identidad o prestigio de personas jurídicas con o sin fines de lucro, o personas naturales, en especial, tratándose del nombre, apellido, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del solicitante o identificada por el sector pertinente del público como una persona distinta del solicitante, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos;*
- f) Consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste;*

---

<sup>136</sup> ALONSO, Espinoza, Francisco & LÁZARO, Sánchez, Emilio, *El nuevo derecho de marcas*, Pág. 179.

- g) *Consistan en el nombre de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales, o las denominaciones, las palabras, letras, caracteres o signos utilizados para distinguir sus productos, servicios o la forma de procesarlos, o que constituyan la expresión de su cultura o práctica, salvo que la solicitud sea presentada por la propia comunidad o con su consentimiento expreso; y,*
- h) *Constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.*<sup>137</sup>

#### **4.3.3. Prohibiciones sobre las que recae la distintividad sobrevenida o secondary meaning.**

Como se indicó anteriormente, la distintividad sobrevenida o secondary meaning consiste en registrar un signo que inicialmente carecía de distintividad o se encontraba inmerso en una de las prohibiciones absolutas que determina la norma andina para el registro de una marca, pero que con el tiempo y el uso en el mercado el signo adquirió distintividad, y por lo tanto los consumidores reconocen y distinguen los productos o servicios que acompañan a la marca de otros de igual género o especie existentes en el mercado.

La distintividad sobrevenida o secondary meaning recae principalmente sobre signos genéricos, descriptivos, usuales o habituales y sobre un color consideradamente aislado sin que posea ninguna figura que lo delimite, los cuales serán debidamente explicados en el capítulo siguiente.

---

<sup>137</sup> DECISIÓN DEL ACUERDO DE CARTAGENA 486, Registro Oficial No. 258 de 02 de febrero del 2001.

Dentro de la legislación andina en el artículo 135, los signos mencionados se encuentran considerados en las prohibiciones absolutas para el registro de marcas ante la autoridad competente y son las siguientes:

- Carezcan de distintividad.
- Consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate; o sea una designación común o usual del mismo en el lenguaje corriente o en la usanza comercial del país.
- Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio, para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trate, incluidas las expresiones laudatorias referidas a ellos.
- Consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica

## CAPÍTULO V

### ANÁLISIS DE LA TEORÍA DE LA DISTINTIVIDAD SOBREVENIDA O SECONDARY MEANING

#### 5.1. ¿QUÉ ES LA FIGURA DE LA DISTINTIVIDAD SOBREVENIDA O SECONDARY MEANING?

La figura de la distintividad sobrevenida o secondary meaning, nace en el derecho angloamericano en 1964, con el Acto Lanham.

•Llamado así por el representante del estado de Texas, Fritz Lanham, quien en 1930 propuso una ley que ayude a proteger el legítimo derecho de los empresarios y consumidores del país.

En el año de 1946 el congreso aprueba la ley propuesta, cuyo propósito principal es el uso de las marcas y patentes dentro del comercio. El Acto Lanham extendió la protección a aquellas marcas que se encontraban sin la protección jurídica y que necesitaban de la misma, así como también estableció procedimientos para reforzar los derechos de los titulares de marcas; además determino un catálogo de derechos para aquellas marcas que se encontraban registradas.

Desde 1946, el Acto Lanham fue sometido a varias reformas, sin embargo en 1988, se hicieron los cambios más notorios en esta Ley. Estas reformas incluyeron la protección de aquellas marcas que no han sido usadas en el comercio, pero que nacieron con el intento de ser utilizadas en el mercadoö.<sup>138</sup>

---

<sup>138</sup> Recuperado de <http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/Lanham+Act>, el 19 de febrero del 2013.

Un signo podrá ser registrado como marca si, a pesar de no ser distintivo ab initio, o de ser descriptivo, o genérico, o común o usual, o de consistir en un color no delimitado por una forma específica, quien solicita el registro, o su causante, lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo hubiese adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica.<sup>139</sup>

La distintividad sobrevenida o secondary meaning, es una figura que permite registrar aquellas marcas o signos distintivos que en un inicio no poseían, la capacidad de distinguir los productos o servicios que representan de los demás existentes en el mercado. Recae también sobre aquellos signos que se encontraban inmersos en alguna de las prohibiciones absolutas determinadas en la Ley, pero que con el tiempo y el uso adquirieron carácter distintivo, y por lo tanto el consumidor diferencia claramente los productos o servicios que acompañan al signo de los productos de igual género o especie que se encuentran en el mercado.

La figura jurídica del significado secundario de la marca o secondary meaning implica que un signo inicialmente descriptivo, genérico o en general, desprovisto de fuerza distintiva, adquiere dicho carácter distintivo como consecuencia de su uso anterior al depósito de la solicitud de la marca. Dicho Uso ha sido efectuado por tanto tiempo o con tanta exclusividad por una empresa, que el público asocia instantáneamente tal signo con la empresa.<sup>140</sup>

La distintividad sobrevenida o secondary meaning parte de un signo que carece de distintividad, y que en virtud de su uso reiterado y del conocimiento que de él adquieren los consumidores, se torna distintivo y adquiere idoneidad necesaria para poderse registrar como marca. El consumidor juega el principal papel, porque son ellos quienes en lugar de darle al signo un significado equivalente al producto o servicio a que se refiere lo relacionen directamente con la manera en que dicho producto o servicio es llamado por un empresario determinado con la procedencia del mismo.<sup>141</sup>

---

<sup>139</sup> TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, *Proceso 92-IP-2004 de 28 de septiembre del 2004*.

<sup>140</sup> CASADO, Cerviño-CERRO, Prada citados por ZUCCHERINO, Daniel, *Marcas y Patentes en el Gatt*, págs. 100 y 101.

<sup>141</sup> PARRA, Sastizábal, Carlos, *Distintividad, vulgarización y segundo significado de las marcas en la decisión andina 486 de la Comisión de la Comunidad Andina*, pág. 45.

En esta figura el principal actor es el consumidor, ya que a través de su reconocimiento y adquisición de los productos o servicios en el mercado, el signo que inicialmente carecía de distintividad va adquirirla, logrando que el público consumidor la asocie con un origen empresarial determinado, reconociendo sus características esenciales y diferenciándolos de los demás productos de la misma especie o género ofertados, permitiendo que el signo sea registrado ante la autoridad competente, otorgando a su titular los derechos previstos en la Ley, los cuales fueron obtenidos legítimamente.

## 5.2. ANTECEDENTES DE LA DISTINTIVIDAD SOBREVENIDA O SECONDARY MEANING EN EL ECUADOR.

La figura de la distintividad sobrevenida o secondary meaning, proviene del derecho angloamericano, en el Acto Lanham de 1946, conocido también como Acto de Marcas. El Acto Lanham es un estatuto federal que regula el uso de las marcas dentro del comercio, otorgando derechos exclusivos a los titulares de marcas y protegiendo el tiempo y dinero invertido en ellas. Esta ley federal también ayuda a reducir la confusión que puede generarse en la identificación de productos y servicios por parte de los consumidores.<sup>142</sup>

Es decir, la teoría de la distintividad sobrevenida o secondary meaning, a pesar de que va a ser desarrollada a profundidad más adelante, permite a los titulares de signos distintivos que inicialmente carecían de distintividad o se encontraban inmersas en alguna de las prohibiciones que determina la Ley, que puedan registrarlos ante la autoridad competente debido a que con el tiempo y uso en el mercado adquirieron la capacidad de diferenciar y

---

<sup>142</sup> Recuperado de: <http://www.businessdictionary.com/definition/Lanham-act.html>, el 17 de febrero del 2013, traducido por Daniela Cifuentes.

distinguir los productos o servicios que representan, de los demás productos o servicios de la misma especie o género ofertados por los demás empresarios, permitiendo que los consumidores reconozcan el origen empresarial, calidad y características de los productos o servicios a los cuales acompaña la marca.

El signo adquirirá distintividad sobrevenida o secondary meaning cuando, como consecuencia de su uso en el mercado, mute semánticamente o simbólicamente, perdiendo en la percepción del público consumidor su contenido conceptual propio ( significado genérico) para pasar a individualizarse como una marca que distingue determinado producto o servicio ( significado específico).<sup>143</sup>

La figura de la Distintividad Sobrevenida o Secondary Meaning, se encuentra actualmente regulada por la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, expedida el 02 de febrero del 2001.

La distintividad sobrevenida se encuentra recogida de la siguiente manera, en el último inciso del artículo 135 de la norma andina 486 indicada anteriormente.

*Decisión Andina 486: Artículo 135.-No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica.*<sup>144</sup>

Como lo veremos en los capítulos posteriores, para que se aplique la Teoría de la Distintividad Sobrevenida o Secondary Meaning, la marca deberá cumplir varios requisitos previos antes de solicitar su registro; éstos deben ser incluidos dentro de la norma aplicable, pues a través de la

---

<sup>143</sup>CHIJANE, Diego, *Derecho de Marcas, Función, Concepto, Nulidades, Registro, Representación Gráfica, Derecho Comparado*, pág. 85-86.

<sup>144</sup> DECISIÓN DEL ACUERDO DE CARTAGENA 486, Registro Oficial No. 258 de 02 de febrero del 2011.

inserción de los mismos se facilitaría el proceso de registro ante la autoridad nacional competente.

### 5.3. EXTENSIÓN DE LA FIGURA DE LA DISTINTIVIDAD SOBREVENIDA EN CASOS DE REGISTRO DE MARCAS AMPARADOS POR LAS DECISIONES ANDINA ANTERIORES A LA 486.

A pesar de que la distintividad sobrevenida o Secondary Meaning fue introducida en la Decisión Andina 486, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina determinó que en los procesos de registro iniciados antes de la vigencia de la Decisión 486, en los que se alegue que una marca adquirió distintividad por su uso en el mercado, sí es operante dicha figura.

Algunos de estos pronunciamientos son los siguientes:

Casos amparados por la Decisión 85 (56-IP-2007 y 48-IP-2006), Decisión 313 (118-IP-2006), Decisión 344 (179-IP-2006) y Decisión 486 (006-IP-2002 y 54-IP-2007).

En el proceso 56-IP-2007, en el registro de la marca FAMILIA + diseño, solicitada por la compañía PAPELES SCOTT DE COLOMBIA S.A., actualmente PRODUCTOS FAMILIA S.A.), para proteger los productos comprendidos en la Clase Internacional 16, el 17 de mayo de 1977.

El Tribunal manifestó lo siguiente: «La Decisión 85 a diferencia del último párrafo del artículo 135 de la Decisión 486, no posee ninguna disposición que consagre el fenómeno jurídico de la «distintividad adquirida». Sin embargo, ello no obsta para que dicha figura pueda analizarse en los registros marcarios otorgados al amparo de la

Decisión 85, en relación con solicitudes de nulidad que se deban, fallar en vigencia de la Decisión 486ö.<sup>145</sup>

Dentro de la interpretación prejudicial No. 179-IP-2006, en el registro de la marca MUEBLES & ACCESORIOS, solicitada por la sociedad MUEBLES & ACCESORIOS LTDA., el 31 de mayo de 1999, al amparo de la Decisión Andina 344, el Tribunal manifestó que:

öEl hecho de que la Decisión 344 no contenga norma expresa que consagre el fenómeno de la distintividad adquirida, no es óbice para que dicha figura sea procedente en relación con los registros marcarios otorgados bajo su amparoö.<sup>146</sup>

Así, mismo manifestó: öLa Decisión 344 a diferencia del último párrafo del artículo 135 de la Decisión 486, no posee ninguna disposición que consagre el fenómeno jurídico de la ñdistintividad adquiridañ Sin embargo, ello no obsta para que la figura de la ñdistintividad adquiridañ pueda hacerse su análisis en los registros marcarios otorgados al amparo de la Decisión 344ö.<sup>147</sup>

En las providencias concernientes a la Decisión Andina 486, los criterios efectuados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina respecto de la Distintividad Sobrevenida son los aplicados actualmente para el análisis de consultas efectuadas por las autoridades nacionales competentes en la interpretación de la normativa andina.

---

<sup>145</sup> TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, *Proceso 56-IP-2007 de 06 de junio del 2007*.

<sup>146</sup> TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, *Proceso 179-IP-2006 de 19 de enero del 2007*.

<sup>147</sup> TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, *Proceso 179-IP-2006 de 19 de enero del 2007*.

## 5.4. SIGNOS SOBRE LOS QUE RECAE LA DISTINTIVIDAD SOBREVENIDA O SECONDARY MEANING.

La distintividad sobrevenida o secondary meaning recae principalmente sobre signos que carecen de distintividad, es decir no poseen la capacidad de diferenciar los productos y servicios de los demás establecidos por los competidores en el mercado. Estos signos irregistrables en un principio son los signos genéricos, usuales y descriptivos.

### 5.4.1. Prohibición de registrar signos genéricos.

Se consideran signos genéricos aquellos que son utilizados para designar la especie o género al que pertenecen los productos o servicios que intenta diferenciar la marca solicitante.

El Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina, en sus interpretaciones ya ha hecho referencia al significado de los signos genéricos. Un ejemplo de estas interpretaciones es el proceso 17-IP-2003 de 10 de abril del 2003, en el que expresa lo siguiente:

“El Tribunal, al referirse al signo genérico, ha sostenido que la dimensión genérica de un signo debe apreciarse en concreto, según el criterio de los consumidores y la relación del signo con el producto que pretende distinguir, considerando las características de éste y el nomenclátor de que haga parte, teniendo presente que una o varias palabras podrán ser genéricas en relación con un tipo de productos o servicios, pero no en relación con otros. Además, la dimensión genérica de tales palabras puede desaparecer si, al hacerse parte de un conjunto, adquieren significado propio y fuerza distintiva suficiente para ser registradas como marca.”<sup>148</sup>

---

<sup>148</sup> TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Proceso 17-IP-2003 de 10 de abril del 2003.

Los signos genéricos son los que semánticamente identifican el género al que pertenece el producto o servicio que se pretende distinguir con la marca (yogur, leche, periódico).<sup>149</sup>

Se trata como su nombre lo indica de designaciones que definen no directamente el objeto en causa, sino la categoría, la especie o género a los que pertenece el objeto.<sup>150</sup>

Los signos usados habitualmente en el lenguaje común o en el comercio para designar a los productos o servicios, son genéricos para esos productos o servicios; carecen para ellos de aptitud diferenciadora en abstracto, y, por consiguiente de un requisito absoluto e incurrir en una prohibición absoluta de protección.<sup>151</sup>

Por ejemplo, inicialmente no se puede registrar el término "Electrodomésticos" para promocionar, vender o distribuir productos electrónicos utilizados en el hogar, ya que consiste en una palabra que determina dicho género de productos y, por lo tanto, no se puede privar a los demás empresarios de su uso en el mercado.

Para fijar la genericidad de los signos es necesario preguntarse ¿Qué es?, frente al producto o servicio de que se trata, por cuanto si la respuesta emerge exclusivamente de la denominación genérica, ésta no será lo suficientemente distintiva en relación a dicho producto o servicio, no pudiendo, por tanto, ser registrada como marca.<sup>152</sup>

La prohibición de registrar signos genéricos se fundamenta, primero, en que los signos genéricos describen al especie o género a la cual van a pertenecer los productos o servicios que acompañen a la marca; bajo este concepto la aptitud distintiva principal que deben cumplir las marcas para ser registradas es inexistente.

---

<sup>149</sup> ALONSO, Espinoza, Francisco & LÁZARO, Sánchez, Emilio, *El nuevo derecho de marcas*, Pág. 179.

<sup>150</sup> OTAMENDI, Jorge, *Derecho de marcas*, Abeledo-Perrot, Pág. 71.

<sup>151</sup> BERCOVITZ, Rodríguez, Alberto, *Introducción a las marcas y otros signos distintivos en el tráfico económico*, pag.75.

<sup>152</sup> TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, *Proceso 7-IP-2001 de 11 de abril del 2001*.

El segundo fundamento implica evitar que un empresario monopolice una palabra que es de uso habitual para los consumidores y empresarios en el mercado, y que describe el género o especie utilizado para designar a los productos o servicios ofertados por una marca.

La prohibición obedece a dos básicas razones. Por un lado, las expresiones genéricas carecen de aptitud distintiva, ya que si bien conceptualizan a los propios productos y servicios, no sirven para individualizarlos. Por otro lado, estos signos deben ser de libre disposición en el mercado, pues si un empresario se apropiara de la expresión comúnmente utilizada para referir a un determinado tipo de producto, los competidores deberían recurrir a otros vocablos del lenguaje para poder designarlos, siendo entonces más costosa y menos efectiva la oferta de dichos productos al público consumidor.<sup>153</sup>

#### **5.4.2. Prohibición de registrar signos usuales o habituales.**

Signos usuales son aquellos que se utilizan en el lenguaje común para identificar y proteger determinados productos o servicios dentro del mercado, sin importar su origen etimológico.<sup>154</sup>

Los signos habituales o usuales son aquellos que se utilizan en el lenguaje humano de manera reiterada para designar ciertos productos o servicios, sin tomar en cuenta la denominación de la marca u origen empresarial.

Ejemplo: en el Ecuador el término *biela* es usado de manera habitual para describir a las cervezas, cuando se comercializó en el mercado la cerveza denominada *biela* para los consumidores ya se configuraba como un término que para el lenguaje común ecuatoriano es usual.

---

<sup>153</sup> CHIJANE, Diego, *Derecho de Marcas, Función, Concepto, Nulidades, Registro, Representación Gráfica, Derecho Comparado*, págs.47 y 48.

<sup>154</sup> TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, *Proceso 183-IP-2006 de 12 de diciembre del 2006*.

Los signos usuales son aquellos que se utilizan en el lenguaje común para identificar y proteger determinados productos o servicios dentro del mercado, sin importar su origen etimológico.<sup>155</sup>

#### **5.4.3. Prohibición de registrar signos descriptivos.**

Respecto de los signos descriptivos, la jurisprudencia comunitaria y calificada doctrina han manifestado que son aquellas que informan a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las características de los productos o de los servicios que buscan identificar.<sup>156</sup>

Se entiende por signos descriptivos, aquellos que designan cualidades, características, origen empresarial, origen geográfico, calidad, etc., de los productos o servicios que se establecen en el mercado, y permiten que el producto sea más atractivo para los consumidores, generando una desventaja sobre los demás competidores, ya que al determinar de manera directa las características esenciales de un producto o servicio hace que la elección del universo de productos o servicios en el mercado sea más fácil para el consumidor.

Los signos descriptivos sirven para informar las características, cualidades, usos, ingredientes, efectos, procedencia u otras propiedades de esos productos o servicios. Se trata de signos que frecuentemente pretenden ser apropiados por las empresas, ya que se publicitan al objeto sobre el que se colocan al transmitir información directa sobre él.<sup>157</sup>

---

<sup>155</sup> TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, *Proceso 048-IP-2007 de 25 de abril del 2007*.

<sup>156</sup> TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, *Proceso 05-IP-2007 de 07 de marzo del 2007*.

<sup>157</sup> CHIJANE, Diego, *Derecho de Marcas, Función, Concepto, Nulidades, Registro, Representación Gráfica, Derecho Comparado*, pág. 50.

Son aquellos signos que sirven para designar, la especie, calidad, cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de producción, o de prestación del servicio, u otras características del producto o servicio. Se extiende además los signos geográficos.<sup>158</sup>

El Tribunal con base en la doctrina, ha sostenido que uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, es formularse la pregunta de cómo es el producto o servicio que se pretende registrar, de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada -por ejemplo por un consumidor medio- es igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación.<sup>159</sup>

#### **5.4.4. Prohibición de registrar un color aisladamente considerado sin que se encuentre delimitado por una forma específica.**

Como regla general para que un color sea registrado como marca debe estar rodeado por una forma específica. Sin embargo como lo determina el último inciso del artículo 135 de la Decisión Andina 486, un color aisladamente considerado sin que se encuentre delimitado por una forma específica podrá registrarlo como marca, si el solicitante haya estado haciendo uso de la misma en un País Miembro, y por su uso ésta haya adquirido distintividad respecto de los productos o servicios que la acompañan.

---

<sup>158</sup> CASADO, Cerviño, Alberto, *El sistema comunitario de marcas: normas, jurisprudencia y práctica*, pág. 127.

<sup>159</sup> TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, *Proceso 3-IP-95 de 15 de septiembre de 1995*.

## 5.5. PRESUPUESTOS QUE DEBEN CUMPLIR LAS MARCAS PARA SOLICITAR SU REGISTRO BAJO LA FIGURA DE LA DISTINTIVIDAD SOBREVENIDA O SECONDARY MEANING.

La doctrina determina que una marca para ser registrada bajo la teoría de la distintividad sobrevenida o secondary meaning debe cumplir con los siguientes requisitos:

5. Que la marca que se pretenda registrar o que se haya registrado inicialmente carezca de distintividad.

Los requisitos para que opere la distintividad sobrevenida son los siguientes:

1. Que el signo que se pretende solicitar para registro, que se solicitó para registro, ab initio no reúna el requisito de distintividad. Se limita la excepción a los signos genéricos, descriptivos, comunes o usuales.
2. Que por efecto del uso constante el signo hubiere adquirido distintividad respecto de los productos o servicios que ampara.<sup>160</sup>

En este sentido es importante aclarar que conforme lo ha determinado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la distintividad sobrevenida puede adquirirse antes o después de su registro.

Antes, si la marca que no ha sido registrada adquirió capacidad distintiva por su uso en el mercado a través de la distribución de los productos o servicios que representa.

Después, si es que por falla de la autoridad nacional competente, o simplemente porque se decidió aceptar el registro de una marca que recaía en alguna prohibición determinada en la Decisión Andina 486, un tercero afectado en sus derechos por el registro de la marca ya registrada, demostrando su legítimo interés, solicita la nulidad del registro. En este caso, el

---

<sup>160</sup> TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, *Proceso 079-IP-2008 de 27 de agosto del 2008*.

titular de la marca que aparentemente se encontraba inmersa en una de las prohibiciones determinadas en la norma andina, deberá adjuntar las pruebas que demuestren que la marca a través del su uso continuo en el mercado adquirió distintividad.

Esta adquisición de distintividad por los signos que inicialmente se encontraban inmersos en alguna de las prohibiciones de registro que determina la norma, permite a su titular registrarlo ante la autoridad nacional competente para obtener los derechos de protección, y recae principalmente sobre el principio de esfuerzo empresarial amparado en el régimen comunitario sobre protección de la propiedad intelectual.

El principio referido reconoce el esfuerzo e inversión de tiempo, dinero y capital humano por parte de los empresarios. Factores que permiten que los productos y/o servicios que acompañan a las marcas que carecían de distintividad sean reconocidos por los consumidores, otorgándoles un origen empresarial determinado; son características únicas que los acompañan y lo más importante permite la diferenciación y reconocimiento de los demás productos de la misma especie o género distribuidos en el mercado por los demás competidores, generando una competencia sana y en igualdad de condiciones.

Si un empresario después de la solicitud del registro, o después del registro del signo, convierte por su uso constante, real y efectivo, un signo no distintivo en un signo perfectamente valorado y diferenciado por el consumidor como distintivo de determinados productos, es natural que obtenga protección a su esfuerzo y actividad empresarial y en consecuencia, evitar así que su solicitud sea denegada o su registro sea declarado nulo por la circunstancia de que al momento de la solicitud no reuniera el requisito exigido por la norma comunitaria.<sup>161</sup>

6. La marca debe estar en uso en el mercado. Este uso debe ser real y efectivo.

---

<sup>161</sup> TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, *Proceso 56-IP-2007 de 06 de junio del 2007*.

El uso real se refiere a que la marca y los productos o servicios que representan deben encontrarse de manera continua e ininterrumpida en el mercado.

El uso efectivo, significa que la cantidad de productos o servicios que acompañan a la marca deben distribuirse de manera masiva, alrededor del territorio en el cual se pretenda registrar a la marca.

El Tribunal Andino de Justicia en el proceso 134-IP-2011, ha determinado las cantidades de producto o servicios que deben ser tomadas en cuenta por el Juez Nacional o por la autoridad competente nacional para demostrar que la marca posee el uso real y efectivo indicado.

Estos parámetros son los siguientes:

- a. La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con la naturaleza de los productos o servicios. Este punto es fundamental para determinar el uso real, ya que unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca. En este sentido, la Oficina Nacional Competente o el Juez Competente, en su caso, deberá determinar si las cantidades vendidas de conformidad con la naturaleza del producto son meramente simbólicas y no demuestran el uso real de la marca.
- b. La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. Para determinar el uso real y efectivo de la marca se debe tener en cuenta cómo se comercializan los productos y servicios que amparan. No es lo mismo el producto cuya modalidad de comercialización son los supermercados en cadena, que el producto para sectores especializados y que se comercializan en tiendas especializadas, o bajo catálogo, etcö.<sup>162</sup>

Además, en cuanto al uso real y efectivo de los productos o servicios que acompañan a la marca, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina señala que el Juez Nacional o

---

<sup>162</sup> TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDA ANDINA, *Proceso 134-IP-2011 de 15 de febrero del 2012*.

autoridad nacional competente debe de tomar en cuenta y prestando mucha atención a las pruebas que acreditan ese uso real y efectivo.

“El Juez Nacional o la Oficina Nacional Competente, en su caso, al momento de decidir el registro de un signo distintivo o al resolver la nulidad de un registro, deben prestar gran atención a tal circunstancia, con base en el recaudo de pruebas dirigidas a determinar que aunque el signo no era distintivo se ha convertido en tal por su uso real constante.”<sup>163</sup>

Sin embargo, en las providencias del Tribunal no se determinan las pruebas que se deben presentar ante el juez nacional o la autoridad nacional competente para acreditar el uso real y efectivo bajo la figura de la distintividad sobrevenida o secondary meaning, de una marca que quiere ser registrada o ya se registró.

En ocasiones reiteradas el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, respecto de los factores cualitativos y cuantitativos que demuestran el uso real y efectivo ha manifestado que los mismos se refieren a que el uso de la marca en el mercado debe ser de buena fe, normal, serio e inequívoco.

En lo que se refiere a los factores cuantitativos el Tribunal expresó que es relativo dependiendo de los productos y servicios que representa la marca, así como de las características que utiliza el empresario para su distribución.

Para ejemplificar la relatividad de los factores cuantitativos el Tribunal manifestó lo siguiente:

“Si se trata de una marca que versa sobre bienes de capital, podría ser suficiente para acreditar su uso la demostración de que en un año se han efectuado dos o tres ventas, pues su naturaleza, complejidad y elevado precio, hace que ese número de operaciones tenga nivel comercial. En cambio no podría decirse que exista comercialización real de un producto como el maíz, por el hecho de que en un año sólo se hayan colocado en el

---

<sup>163</sup> TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, *Proceso 53-IP-2007 de 04 de julio del 2007*.

mercado tres bultos del grano con la denominación de la marca que pretende probar su uso.<sup>164</sup>

7. Dentro de la teoría de la distintividad sobrevenida o secondary meaning, el consumidor juega un papel importante para el registro de la marca, pues el conocimiento adquirido respecto de los productos o servicios que distingue la marca genérica, usual o descriptiva que se genera por la adquisición reiterada por parte del consumidor de los productos o servicios que identifica, va a permitir que las marcas que carecían distintividad la adquieran.
8. Adicionalmente, para que el conocimiento de la marca por parte del consumidor sea un hecho, es fundamental que el grado de publicidad invertido en la marca sea masivo y efectivo. Mientras más publicidad exista respecto del signo, más rápida va a ser la diferenciación que haga el consumidor. Pues con la publicidad el consumidor va a asimilar su origen empresarial, apariencia, calidad y características.

Como ya se ha expresado, la distintividad o fuerza diferenciadora es la capacidad intrínseca y extrínseca que debe tener el signo a fin de que pueda distinguir unos productos o servicios de otros. Lo que debe determinar el juzgador es si el uso constante del signo no distintivo permite que el público consumidor distinga los productos o servicios designados con dicha marca, de otros productos o servicios que tengan otro origen empresarial. Para esto debe analizar en conjunto las pruebas presentadas y analizar si un grupo importante de consumidores correspondientes al País Miembro, reconoce el signo usado real, efectiva y constantemente en el mercado como distintivo del producto o servicio respectivo y, en consecuencia, como determinador de su origen empresarial.<sup>165</sup>

---

<sup>164</sup> TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, *Proceso 17-IP-95 de 9 de noviembre de 1995*.

<sup>165</sup> TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, *Proceso 124-IP-2006 de 11 de octubre del 2006*.

Nuevamente el Tribunal no ha precisado el instrumento probatorio que demostrará el conocimiento del consumidor respecto de la marca a la cual se le intenta acreditar el secondary meaning.

## 5.6. DERECHO COMPARADO REFERENTE AL SECONDARY MEANING.

### 5.6.1. México.

Es importante mencionar que en México no existe un cuerpo normativo que regularice de forma expresa, específica y directa el ejercicio del secondary meaning, pero esta condición no limita del todo el campo regulatorio de esta figura. En este escenario, los tratados internacionales relacionados sobre todo al comercio y el Poder Judicial, han cumplido con un papel protagónico en lo referente a la reglamentación de la distintividad adquirida.

La distintividad adquirida es una institución que se encuentra incorporada al derecho de la propiedad industrial mexicana a través de tratados internacionales firmados y ratificados por México, en concreto: Acuerdo sobre los Aspectos de la Propiedad Intelectual (ADPIC); el Tratado de Libre Comercio entre la República de Chile y los Estados Unidos Mexicanos; y, el Tratado de Libre Comercio entre la República Oriental del Uruguay y los Estados Unidos Mexicanos. Incluso en tratados regionales en materia de derecho de marcas, como la Convención General Interamericana sobre Protección Marcaria y Comercial contempla la figura aquí estudiada.<sup>166</sup>

Pese a la existencia de tratados y acuerdos internacionales los cuales forman parte del ordenamiento jurídico mexicano, no se contempla ningún procedimiento formal ni elementos

---

<sup>166</sup>AROCHI ESCALANTE, Roberto. *La distintividad adquirida en tratados internacionales y otras jurisdicciones*. Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. 2012. Pág. 496-497.

probatorios tendientes a exteriorizar y verificar la distintividad adquirida de una marca genérica. En este sentido, México carece al igual que Ecuador, de un procedimiento específico de análisis y examen de los elementos probatorios que debería presentar el solicitante ante la autoridad competente para que su a marca sea registrada bajo la modalidad de distintividad sobrevenida.

### **5.6.2. España.**

El sistema legislativo español mantiene vigente la Ley de Marcas expedida el 7 de diciembre de 2001. Esta ley, aunque sin ahondar en detalle, si reconoce a la distintividad adquirida dentro de las Prohibiciones Absolutas, de la siguiente manera:

*õLey de Marcas Española: Artículo 5, numeral 2.- Prohibiciones Absolutas:*

*2. Lo dispuesto en las letras b, c, y d del apartado 1 no se aplicará cuando la marca haya adquirido, para los productos o servicios para los cuales se solicite el registro, un carácter distintivo como consecuencia del uso que se hubiera hecho la misma.ö.<sup>167</sup>*

Además de la Ley, existe en España la Oficina Española de Patentes y Marcas, entidad estatal adscrita al Ministerio de Industria, Energía y Turismo que está encargada, entre otras actividades, se dedica a conceder los diversos títulos de propiedad industrial tras el examen de las solicitudes correspondientes y el ofrecimiento de servicios de información tecnológica basados en las distintas modalidades de propiedad industrial concedidas por la OEPM y por otras Oficinas extranjeras.

---

<sup>167</sup> LEY 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, España, 2001.

En el ejercicio de su función informativa, la OEMP ha desarrollado un instructivo referente a los requisitos y procedimientos probatorios que deberían utilizarse durante el examen administrativo previo a la concesión del título de una marca genérica bajo análisis de su distintividad sobrevenida.

La condición indispensable es que el uso a probar sea un uso real y efectivo, es decir, que el titular pueda probar la utilización de la marca de manera no meramente aparente o para crear cierta imagen superficial y que dicha utilización haya tenido una entidad suficiente en el mercado para permitir superar la inicial ausencia de distintividad del signo y producir una imagen de marca en la mente de los consumidores.<sup>168</sup>

Al igual que las interpretaciones prejudiciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Oficina Española de Patentes y Marcas, señala como requisito clave para que se alegue la distintividad sobrevenida o secondary meaning, el uso real y efectivo explicado ya anteriormente, que debe poseer la marca respecto de los productos y servicios que la acompañan.

También desarrolla los requisitos que debe cumplir la marca para demostrar el uso real y efectivo al momento de aludir la distintividad sobrevenida o secondary meaning.

- **Lugar de Uso:** señala como lugar de uso todo el territorio español o al menos una parte mayoritaria del territorio, ya que la comercialización de los productos o servicios que representa la marca en las zonas señaladas da más peso al momento de analizar si la marca adquirió o no distintividad.

Se considera que el lugar de referencia es la totalidad del territorio español por lo que el uso debe referirse a toda España o al menos a una parte mayoritaria de ella como

---

<sup>168</sup>OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS, *Guía de Examen de prohibiciones de registro*, recuperado de: [http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos\\_relacionados/PDF/Prohibiciones\\_absolutas\\_signos.pdf](http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/PDF/Prohibiciones_absolutas_signos.pdf).

consecuencia de la unidad de mercado. La exigencia de una extensión territorial mayoritaria puede matizarse si se dan condiciones específicas en los productos o servicios a cubrir o en sus condiciones de comercialización que permitan dar mayor peso a ciertas zonas geográficas con clara vinculación con el ámbito aplicativo.<sup>169</sup>

- **Tiempo de Uso:** es importante que la marca al momento de solicitar su registro ya haya adquirido distintividad, sin embargo la Oficina Española de Patentes y Marcas también acepta para la alegar que la marca adquirió distintividad la presentación de pruebas posterior a la solicitud de registro si es que la marca recae en alguna de las prohibiciones señaladas en la ley para su registro, siempre y cuando las pruebas versen a hechos presentes de manera anterior a la solicitud.

La distintividad adquirida debe estar ya presente en el momento de presentación de la solicitud. Ello no obsta a que las pruebas de dicha circunstancia sean posteriores a dicha fecha, normalmente tras el suspenso por incurrir en una o más prohibiciones absolutas, siempre que se refieran a hechos o circunstancias ya presentes antes de la fecha de solicitud. Las pruebas suministradas y referidas al tiempo posterior a la fecha de solicitud han de merecer una menor valoración, si es que son aceptadas.<sup>170</sup>

- **Público de Referencia:** respecto a este requisito el cual es de suma importancia, pues el público consumidor hacia el cual va dirigido el producto o servicio que acompaña a la marca determinará si la misma adquirió distintividad y es por esta característica que el público le otorga a la marcas características singulares diferentes a los demás productos y servicios de la misma especie o género ofertados en el mercado, así como

---

<sup>169</sup>OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS, *Guía de Examen de prohibiciones de registro*, recuperado de:[http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos\\_relacionados/PDF/Prohibiciones\\_absolutas\\_signos.pdf](http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/PDF/Prohibiciones_absolutas_signos.pdf).

<sup>170</sup>OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS, *Guía de Examen de prohibiciones de registro*, recuperado de:[http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos\\_relacionados/PDF/Prohibiciones\\_absolutas\\_signos.pdf](http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/PDF/Prohibiciones_absolutas_signos.pdf).

un origen empresarial determinado. El público de referencia debe cumplir con ciertos requisitos para demostrar que es apto para reconocer el carácter distintivo adquirido.

•A la hora de valorar la adquisición de distintividad no hay que olvidar cuál es el público de referencia para el ámbito aplicativo cubierto por la marca solicitada. Ello permite concretar de manera más verosímil si el signo es distintivo dado que según las características del público la adquisición de distintividad de una determinada marca será más factible o no (edad, condiciones demográficas, familiarización con lenguas extranjeras o no...).<sup>171</sup>

- **Ámbito Aplicativo:** se refiere a los métodos que permiten que la marca adquiera distintividad como lo son el volumen de distribución en el mercado de los productos y servicios que representa la marca, el nivel de tecnología y publicidad utilizadas para dar conocimiento al público.

•Para valorar la incursión de un signo en una prohibición absoluta, ha de considerarse si el ámbito aplicativo aporta elementos o condiciones que permitan favorecer la adquisición de distintividad por la marca propuesta (carácter masivo o especializado de los productos o servicios, alta o baja relación con la tecnología, utilización o no de neologismos o términos en lenguas extranjeras, condiciones de comercialización usuales o específicas...).<sup>172</sup>

La Oficina Española de Patentes y Marcas en la Guía de Examen de prohibiciones de registro se recomienda las pruebas que deben ser presentadas para invocar la figura de la distintividad sobrevenida, a diferencia de las interpretaciones del Tribunal de Justicia de la Comunidad

---

<sup>171</sup>OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS, *Guía de Examen de prohibiciones de registro*, recuperado de:[http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos\\_relacionados/PDF/Prohibiciones\\_absolutas\\_signos.pdf](http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/PDF/Prohibiciones_absolutas_signos.pdf).

<sup>172</sup>OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS, *Guía de Examen de prohibiciones de registro*, recuperado de:[http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos\\_relacionados/PDF/Prohibiciones\\_absolutas\\_signos.pdf](http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/PDF/Prohibiciones_absolutas_signos.pdf)

Andina que se limita a determinar los requisitos para demostrar que una marca que inicialmente carecía de distintividad la adquirió por su uso en el mercado.

- a) **Cifras de facturación:** las facturas son documentos probatorios que desempeñan un papel muy importante para la que una marca pueda probar que adquirió distintividad pues demuestran la cantidad de productos comercializado en el mercado, y los sitios de distribución en los cuales fueron depositados los productos o servicios que representa la marca para ser vendidos al público consumidor.

La presentación de cifras y datos de facturación es uno de los elementos que mejor puede probar un esfuerzo exitoso por parte del titular en su intención de convertir el signo a examen en una marca genuina y cómo una facturación de suficiente entidad (que tenga en cuenta las condiciones sobre el uso de la marca ya expuestas) puede mostrar el éxito en la implantación del signo en el mercado como una marca válida.

173

- b) **Publicidad y encuestas:** como se mencionó varias veces en el desarrollo de esta tesis, uno de los factores importantes que debe ser considerado al momento de acudir a la distintividad sobrevenida o secondary meaning es el conocimiento adquirido por parte del consumidor respecto de los productos o servicios que la marca representa, que determinará si el público atribuye a esos productos o servicios características únicas que hacen que éstos sean diferentes de los demás y le otorgan un origen empresarial determinado. La manera viable

---

<sup>173</sup> OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS, *Guía de Examen de prohibiciones de registro*, recuperado de: [http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos\\_relacionados/PDF/Prohibiciones\\_absolutas\\_signos.pdf](http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/PDF/Prohibiciones_absolutas_signos.pdf)

de probar esta circunstancia es a través de encuestas y entrevistas realizadas al consumidor.

El esfuerzo publicitario realizado sobre el signo destinado a distinguir un producto o servicio puede tener un indudable efecto en la adquisición de una vinculación entre el signo usado y determinados productos o servicios, permitiendo que pueda configurarse como marca. Por ello es razonable aceptar pruebas del esfuerzo publicitario y de sus resultados en forma de encuestas o mediciones que determinen el grado o porcentaje en que el signo en cuestión es o no percibido por el consumidor de referencia como una marca más en el correspondiente sector de mercado.<sup>174</sup>

**c) Ejemplares y muestras:** La publicidad invertida para la promoción de los productos y servicios que representa la marca aportan también a que el consumidor adquiera el conocimiento mencionado en el literal anterior.

Nada prejuzga la posibilidad de que el solicitante presente muestras del uso previo de la marca solicitada en diferentes formatos (folletos, catálogos, listas de precios etc.) que revelen dicho uso previo, siempre que pueda aseverarse que su existencia es previa a la fecha de solicitud y el uso del signo presente en dichos soportes es claramente a título de marca.<sup>175</sup>

Es importante recalcar que dentro de la Legislación Comunitaria Europea, dentro del Reglamento de la marca comunitaria No. 207/2009 del Consejo Europeo de 26 de febrero del 2009, se recoge a la figura de la distintividad sobrevenida en su artículo 7, numeral 3 de la siguiente manera:

*Reglamento sobre la marca comunitaria: Art. 7, numeral 3: Las letras b), c) y d) del apartado 1 no se aplicarán si la marca hubiere adquirido, para los productos o*

---

<sup>174</sup>OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS, *Guía de Examen de prohibiciones de registro*, recuperado de:[http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos\\_relacionados/PDF/Prohibiciones\\_absolutas\\_signos.pdf](http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/PDF/Prohibiciones_absolutas_signos.pdf)

<sup>175</sup>OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS, *Guía de Examen de prohibiciones de registro*, recuperado de:[http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos\\_relacionados/PDF/Prohibiciones\\_absolutas\\_signos.pdf](http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/PDF/Prohibiciones_absolutas_signos.pdf)

*servicios para los cuales se solicite el registro, un carácter distintivo como consecuencia del uso que se ha hecho de la misma*.<sup>176</sup>

### 5.6.3. Estados Unidos.

En la legislación norteamericana, el secondary meaning se encuentra determinada en el Lanhan Act, en la sección 1052 denominada, *Trademarks registrable on the principal register; concurrent registration*, en el literal f) de la sección 1052.

*Trademarks registrable on the principal register; concurrent registration: Section 1052, f).-Except as expressly excluded in subsections (a), (b), (c), (d), (e)(3), and (e)(5) of this section, nothing herein shall prevent the registration of a mark used by the applicant which has become distinctive of the applicant's goods in commerce. The Director may accept as prima facie evidence that the mark has become distinctive, as used on or in connection with the applicant's goods in commerce, proof of substantially exclusive and continuous use thereof as a mark by the applicant in commerce for the five years before the date on which the claim of distinctiveness is made*.<sup>177</sup>

*Trademarks registrable on the principal register; concurrent registration: Section 1052, f).-Con excepción de lo expresamente determinado en los incisos (a), (b), (c), (d), (e) (3) y (e) de esta sección, nada impedirá el registro de una marca utilizada por el solicitante que ha adquirido carácter distintivo de los productos utilizados por el solicitante en el comercio. El Director podrá aceptar como prueba prima facie de que la marca ha adquirido un carácter distintivo, su utilización en relación con los productos que el solicitante utiliza en el comercio de manera exclusiva y continua durante los cinco años anteriores a la fecha en que se efectúa la declaración de carácter distintivo*.<sup>178</sup>

---

<sup>176</sup> REGLAMENTO NO. 207/2009 DEL CONSEJO EUROPEO, sobre la marca comunitaria de 28 de febrero del 2009.

<sup>177</sup> LANHAM ACT, Subchapter I, The principal Register, Trademarks Registrable on the Principal Register; Concurrent Registration, Section 1052, (f) recuperado de: <http://www.bitlaw.com/source/15usc/1052.html> el 23 de abril 2013.

<sup>178</sup> LANHAM ACT, Subchapter I, The principal Register, Trademarks Registrable on the Principal Register; Concurrent Registration, Section 1052, (f) recuperado de: <http://www.bitlaw.com/source/15usc/1052.html> el 23 de abril 2013. Traducido por Daniela Cifuentes.

Al igual que lo expresado por la Oficina Española de Patentes y Marcas, la legislación de Estados Unidos determina las pruebas que se deben aportar para aludir la distintividad adquirida por una marca que inicialmente no la tenía.

Entre ellos se encuentran las encuestas y entrevistas al consumidor, publicidad utilizada, éxito de los productos o servicios comercializados en el mercado, así como imitaciones que se puedan hacer respecto de los productos o servicios.

La carga probatoria del secondary meaning es siempre responsabilidad de la parte solicitante. La prueba debe ser clara y convencer con el fin de lograr el registro. Las cortes suelen considerar algunas evidencias para calificar el secondary meaning. Estas son:

- Encuestas a los consumidores
- Éxito en el mercado
- Duración del uso continuo de la marca
- Duración del uso exclusivo de la marca
- Intentos de imitación
- Montos-gastados en publicidad<sup>179</sup>

La legislación Americana respecto de los instrumentos probatorios del secondary meaning concuerda con la doctrina española al establecer como mecanismos de pruebas las encuestas, cantidad de ventas que pueden ser traducidas en facturas y la publicidad invertida por el titular de la marca. La diferencia que existe con la legislación española principalmente recae en el tiempo necesario para demostrar que la marca adquirió, el cual es cinco años anteriores a la fecha en la que el solicitante argumente que su marca adquirió distintividad.

Dentro de la doctrina americana también se incluye como nueva prueba para demostrar la distintividad adquirida, una entrevista con el consumidor para demostrar su grado de

---

<sup>179</sup> HALPERN, Sheldon; NARD, Craig; PORT, Kenneth. *Fundamentals of United States Intellectual Property Law. Copyright, Patent, Trademark*. Pág. 335.

conocimiento respecto de la marca y de los productos o servicios que representa, sin embargo una entrevista conlleva a sujetarse a la voluntad y a la disponibilidad del consumidor

•Práctica probatoria del secondary meaning:

- Testimonio directo del consumidor: Testimonio que establece que los consumidores perciben el término como una marca más que un término descriptivo; puede ser la evidencia persuasiva más importante para probar el secondary meaning. Desafortunadamente, es muy difícil de obtener.
- Encuestas a los consumidores: Una encuesta debidamente conducida al público consumidor más relevante, puede proveer de evidencia persuasiva para que se acepte el secondary meaning.
- Longitud, manera y exclusividad de uso: Bajo el acto federal de marcas registradas, la prueba sustancial del exclusivo y continuo uso de la marca en el comercio, debe ser de cinco años.
- Gastos de publicidad: En vista de que la evidencia directa del secondary meaning puede ser muy difícil de obtener, los gastos de publicidad y promoción del bien pueden ayudar a establecerlo. Mientras más grande es la exposición de la marca, más grande será el número de compradores que asociarán la marca con la raíz empresarial.
- Volumen de ventas y de consumidores: Tal como los gastos de publicidad, el volumen de ventas es relevante para la secondary meaning. Sustancialmente, el volumen de ventas apoya en la inferencia de la secondary meaning bajo la teoría de que las ventas se deben a la distintividad sobrevenida.<sup>180</sup>

## 5.7. PROPUESTA DE REFORMA AL REGLAMENTO A LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL ECUATORIANA.

Como se mencionó anteriormente, en la legislación comunitaria que regula la propiedad industrial, Decisión 486, y en las Interpretaciones Prejudiciales efectuadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se desarrolla la teoría de la Distintividad Sobrevenida o Secondary Meaning.

---

<sup>180</sup> FINKELSTEIN, William; SIMS, James. *The intellectual property handbook*. Pág. 7.

Esta teoría como se indicó se encuentra recogida en el último inciso del artículo 135 de la Decisión Andina 486 y en las interpretaciones prejudiciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Las interpretaciones prejudiciales contienen la definición de la distintividad sobrevenida, los momentos en los cuales se la puede solicitar, los requisitos que hacen que opere la figura y las consideraciones que debe tomar en cuenta la autoridad nacional competente o el juez nacional. Sin embargo, no insinúan los elementos probatorios que el solicitante o titular de una marca registrada debe presentar ante la autoridad competente, ni en tiempo que debe transcurrir para que opere la figura.

Frente a esta posición e invocando al principio de complemento indispensable, sin que se contravenga a las disposiciones de la Decisión Andina 486 o al ordenamiento jurídico andino, resulta necesario agregar al artículo 159 del Reglamento a la Ley de Propiedad Intelectual, los elementos probatorios y el tiempo para que opere la figura de la distintividad adquirida.

#### **5.7.1. Razones para reformar el Reglamento a la Ley de Propiedad Intelectual.**

Se debe introducir reformas al Reglamento a la Ley de Propiedad Intelectual, ya que en él se determinan los requisitos que se debe cumplir para solicitar el registro de una marca. En dicha normativa se genera silencio sobre las pruebas que se deben aportar para probar el uso real y efectivo de la marca en el mercado, así como el conocimiento adquirido por los consumidores respecto de los productos o servicios comercializados con el signo.

Adicionalmente, el artículo 352 de la Ley de Propiedad Intelectual, prevé las atribuciones del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, en cuyo literal d) se establece la facultad de proponer al Presidente de la República, quien posee la facultad reglamentaria de acuerdo al artículo 147, numeral 13 de la Constitución de la República del Ecuador, una reforma a la Ley o Reglamentos.

*Art. 147.- Son atribuciones y deberes de la Presidenta o Presidente de la República, además de los que determine la ley:*

*13. Expedir los reglamentos necesarios para la aplicación de las leyes, sin contravenirlas ni alterarlas, así como los que convengan a la buena marcha de la administración.*<sup>181</sup>

*Ley de Propiedad Intelectual: Art. 352.-El Consejo Directivo es el órgano contralor y consultor del Instituto y tendrá a su cargo las siguientes atribuciones:*

*d) Proponer al Presidente de la República proyectos de reformas a la ley o a los reglamentos;*<sup>182</sup>

Una reforma al Reglamento a la Ley de Propiedad Intelectual como se demostró en los artículos indicados, resulta más fácil, rápido y eficaz, pues el departamento del Instituto Ecuatoriano de Propiedad que crea conveniente y necesario introducir a una reforma, solo deberá remitir la propuesta de reforma al Consejo Directivo del IEPI; y de obtener una respuesta positiva del cuerpo colegiado competente, se remitirá la misma al Presidente de la República para su aceptación y aprobación.

---

<sup>181</sup> CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Registro Oficial No. 499 de 20 de octubre del 2008.

<sup>182</sup> LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro Oficial No. 426 de 28 de diciembre del 2006.

#### **4.7.1. ¿Qué reformas se introducirían en el Reglamento a la Ley de Propiedad Intelectual?**

Se deben agregar lo siguientes artículos con posterioridad al artículo 60 del Reglamento a la Ley de Propiedad Intelectual:

Artí .-Para que opere el registro de una marca bajo la figura de la distintividad sobrevenida, el signo deberá, previó a solicitar el registro ante el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, haber estado en uso en el mercado por al menos dos años consecutivos antes de la fecha de solicitud.

Artí .-En la etapa de Oposiciones, al ser concedido por el Director Nacional de Propiedad Industrial del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual el término para que el solicitante presente las pruebas que sustenten su contestación, se tomará en consideración los siguientes factores:

1. Facturas que demuestren la comercialización de los productos o servicios que acompañan a la marca;
2. Copias certificadas de contratos de distribución o comercialización, de existirlos;
3. Copias certificadas de artículos publicitarios que demuestren el uso de la marca; ya sean afiches, recortes de revistas, o cualquier instrumento publicitario utilizado para el efecto;
4. Los demás que se crea necesarios;

Artí .- Una vez presentadas las pruebas que sustenten la contestación, el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, a través del servidor o servidora de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, del área de signos distintivos que se encuentre a cargo del trámite,

determinará un día y hora conjuntamente con el solicitante para que en uno o varios de los puntos de mayor distribución de los productos y servicios que acompañan a la marca se efectúe una encuesta que se realizará bajo la supervisión del servidor designado, la cual probará el conocimiento adquirido por los consumidores respecto del uso de la marca en el mercado.

Artí .- El Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual elaborará un formulario de encuesta que demostrará el conocimiento adquirido por los consumidores respecto de los productos o servicios que representa la marca que se pretende registrar o que ya se registró. Esta encuesta se encontrará habilitada en la página web del IEPI.

Artí .- El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual dependiendo de los lugares en donde se vayan a realizar las encuestas señalará la tasa que deberá pagar el solicitante para que se efectúe la supervisión de la encuesta respectiva.

Artí .-En el caso de que se alegue que la distintividad de una marca se adquirió de manera posterior al registro, se tomará en cuenta el tiempo y las pruebas mencionadas en los artículos anteriores.

Los instrumentos probatorios deben ser presentados en la etapa de oposición, debido a que al ser marcas que se encuentran inicialmente prohibidas de registrar tienen un mayor interés de oposición.

Las pruebas presentadas con la contestación y la encuesta van a facilitar el examen de registrabilidad respectivo, pues con los elementos de convicción en manos de la autoridad nacional competente, va a ser más fácil emitir el acto administrativo correspondiente, y el

criterio utilizado en las resoluciones emitidas por los servidores va a ser uniforme y en condiciones de igualdad.

El término de dos años que deben transcurrir para que opere la distintividad sobrevenida con posterioridad al registro, se debe principalmente a que pueden darse distintos factores que pueden hacer que la marca no se encuentre en uso en el mercado. Por ejemplo, puede que los productos o servicios representados por un signo distintivo no hayan sido acogidos o aceptados de manera positiva en el mercado.

Debido a que la distintividad sobrevenida opera también después del registro, dentro de la acción de nulidad que se pudiera presentar en contra de una marca descriptiva, genérica, usual o un color aisladamente considerado sin que sea delimitado por una forma específica ya registrada, se deberá considerar el mismo tiempo y pruebas presentadas en primera instancia, pues lo que busca esta reforma es que la autoridad nacional competente mantenga criterios uniformes e iguales para todos los casos en los que se alegue la distintividad sobrevenida.

El tiempo de dos años, en este caso es para demostrar el uso real y efectivo del signo en el mercado, pues se pueden dar circunstancias que interrumpan o no comprueben el mismo. Por ejemplo puede que los productos o servicios ofertados con el signo distintivo no hayan tenido una acogida positiva por parte de los consumidores y por lo tanto los productores decidieron sacar el producto o servicio del mercado o simplemente dejar de producirlo.

El tiempo introducido en la reforma evitará que la figura sea utilizada de manera abusiva, pues sin un límite de tiempo que permita determinar si una marca adquirió distintividad la demanda de registro de marcas genéricas, usuales, descriptivas o de un color aisladamente considerado

sin que sea delimitado por una forma específica puede crecer de manera excesiva, y su registro puede afectar los derechos de terceros o causar confusión en el público.

Respecto de los puntos 1, 2 y 3 de la propuesta de reforma, tienen como objetivo el de demostrar el uso real y efectivo desarrollado en el presente capítulo.

El fin principal del formulario de encuesta que debe habilitarse en la página web del IEPI, es el de determinar parámetros técnicos elaborados por los especialistas que laboran en la Dirección Nacional de Propiedad Industrial de la Institución nombrada que demuestren el conocimiento adquirido por los consumidores respecto de la marca; así como establecer entre las personas que soliciten el registro de una marca por distintividad sobrevenida o secondary meaning la igualdad de condiciones.

La presencia de un delegado de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial al momento de efectuarse la encuesta mencionada, tiene como fin primordial el de supervisar y comprobar la veracidad de los datos establecidos en el formulario.

Respecto de la cantidad encuestas que debe efectuar, es relativo, depende de los lugares de distribución de los productos o servicios. Pues la encuesta no es el único instrumento probatorio para determinar la distintividad adquirida. Con la presencia del servidor o servidora que se encuentre a cargo del trámite se da los elementos necesarios que aceptarán el registro de la marca y negarán la oposición presentada o viceversa.

## CAPÍTULO VI

### CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

#### 6.1. CONCLUSIONES

1. La teoría de la distintividad sobrevenida o secondary meaning, es una figura originada en el Derecho Angloamericano, con el acto Lanham de 1964, la cual se introdujo en la Decisión Andina 486 de 02 de febrero del 2001, y cuyo objetivo es el de registrar marcas o signos distintivos que inicialmente carecían de distintividad o se encontraban inmersas en una de las prohibiciones absolutas de registro determinadas en la Ley.
2. La teoría de la distintividad sobrevenida o secondary meaning recae sobre las prohibiciones absolutas de registrar signos genéricos, usuales, descriptivos y un color aisladamente considerados sin que se encuentre delimitado por una figura específica, que adquieren distintividad con el tiempo y el uso real y efectivo en el mercado, permitiendo a su titular registrarlos ante la autoridad nacional competente, o alegar esta figura de manera posterior a su registro, otorgando a su titular los derechos positivos y negativos que determina la Decisión Andina 486.

3. Para que opere la distintividad sobrevenida o secondary meaning una marca debe inicialmente carecer de distintividad, debe existir uso real y efectivo en el mercado de los productos o servicios que la marca acompaña, además el grado de conocimiento por parte del consumidor permite que los productos y servicios sean asociados con un origen empresarial, calidad y características, y finalmente, la marca debe contar con distintividad al momento de solicitar su registro o posterior a él.
  
4. La teoría de la distintividad sobrevenida se encuentra regulada en la Decisión Andina 486 y en las interpretaciones prejudiciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, sin embargo ninguna de las dos establece las pruebas que deben ser presentadas para solicitar el secondary meaning, así como el tiempo que debe transcurrir para demostrar que la marca posee distintividad.

Es por eso que de conformidad al principio de complemento indispensable que determina que en los casos específicos que no son regulados por la normativa andina y siempre y cuando no se contravenga a las disposiciones contenidas en ella, es posible acudir a la legislación nacional para que a manera de complemento se regulen los aspectos ausentes en la norma comunitaria.

Por estas razones se debe introducir una reforma al reglamento, pues como se señaló anteriormente para solicitar el registro de una marca bajo esta figura se deben de cumplir ciertos requisitos que deben ser acompañados por instrumentos que comprueben los mismos.

5. Con la propuesta de reforma introducida en el Reglamento a la Ley de Propiedad Intelectual, se otorga a la autoridad competente elementos que vayan a permitir que la resolución que concede o niega el registro de una marca sea uniforme para todos los usuarios que soliciten el registro de su marca bajo la figura de la distintividad sobrevenida y va a facilitar el análisis de registrabilidad.

## 6.2. RECOMENDACIONES

1. Se debe implementar y efectuar la reforma al Reglamento a la Ley de Propiedad Intelectual, ya que al existir un vacío legal respecto de los elementos probatorios que deben reunir las marcas para ser registradas bajo la figura de la distintividad sobrevenida o secondary meaning, se aporta al desarrollo, eficacia y celeridad en el procedimiento de registrabilidad y en la emisión de resoluciones por parte del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual.
2. Se recomienda introducir la reforma al Reglamento a la Ley de Propiedad Intelectual, pues lo único que se debe realizar es una propuesta motivada por parte del departamento especializado en marcas de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, la cual debe ser aprobada por el cuerpo colegiado respectivo y remitirla al Presidente de la República quien posee la potestad reglamentaria de acuerdo a la Constitución de la República del Ecuador.

3. Adicionalmente, de aprobarse la reforma al Reglamento a la Ley de Propiedad Intelectual sería necesario la difusión de la misma efectuada por parte del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, IEPI. La difusión de esta figura y sus requisitos se podrá efectuar a través de la página web del IEPI, así como en los videos informativos que se encuentran en la sala de atención a los usuarios ubicados en la matriz, y en las subdirecciones del IEPI, ubicadas en la ciudad de Guayaquil y Cuenca. Debido a que el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual se encuentra realizando de manera constante capacitaciones a nivel nacional, sería importante que se elaboren capacitación a los usuarios respecto de la distintividad sobrevenida o secondary meaning.

4. Es importante que el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual capacite a sus servidores a través de talleres informativos que permitan adquirir los conocimientos necesarios para resolver la aceptación o negativa del registro de una marca que adquirió distintividad por su uso en el mercado.

Estos talleres de capacitación se deberán realizar en base al contenido de las Interpretaciones Prejudiciales de la distintividad sobrevenida del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina como fuente principal, y como fuentes secundarias en la doctrina y derecho comparado referente al tema.

5. Por último, de ser posible se firmarán convenios entre las autoridades nacionales competentes de los Países Miembros de la Comunidad Andina, cuyo objetivo principal es el de organizar seminarios que fomenten e informen respecto de la

distintividad sobrevenida y su tratamiento en cada uno de los Estados participantes, así como el intercambio de información relevante que pueda ayudar a profundizar los conocimientos adquiridos en lo que refiere a la figura indicada.

## BIBLIOGRAFÍA

- AGUIRRE, Hernández, Jorge & GARZA, Leonard, Roberto, *Propiedad Industrial, certidumbre jurídica y competitividad*, Fondo Editorial Nuevo León, México, 2005.
- ALONSO, Espinoza, Francisco & LÁZARO, Sánchez, Emilio, *El nuevo derecho de marcas*, Anales de Derecho, Universidad de Murcia, 2002.
- ALVAREZ, Meza, Walter, *Registrando lo Irregistrable: apuntes acerca del significado secundario de las marcas*, recuperado de <http://scholar.google.com.ec>.
- AROCHI ESCALANTE, Roberto. *La distintividad adquirida en tratados internacionales y otras jurisdicciones*. Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. México, 2012.
- BAYLOS CORROZA, Hermenegildo, Tratado de derecho industrial, Propiedad Industrial, Propiedad Intelectual, Derecho de la Competencia Económica, Disciplina de la Competencia Desleal. Edit. Civitas, Madrid, 1978.
- BERCOVITZ, Alberto, *Introducción a las marcas y otros signos distintivos en el tráfico económico*, Edit. Arazandi-Thompson Company, Navarra, 2002.
- CASADO, Cerviño, Alberto, *El sistema comunitario de marcas: normas, jurisprudencia y práctica*, Edit. Lex Nova, 2000.
- CASADO, Cerviño, Alberto, *Derecho de marcas y protección de los consumidores*, Editorial Tecnos, Madrid, 2000.
- CASADO, Cerviño-CERRO, *Marcas y Patentes en el Gatt*, Edit. AbeledoPerrot. 1997.
- CEGARRA, López, Jesús, *La Distintividad Adquirida en el Derecho Comunitario Andino*, recuperado de <http://scholar.google.com.ec>, el 23 de febrero del 2013.
- CHIJANE, Diego, *Derecho de Marcas, Función, Concepto, Nulidades, Registro, Representación Gráfica, Derecho Comparado*, Editorial B de F, Montevideo, 2007.
- CORREA, Carlos. *El Derecho de marcas en América Latina*. Pág. 36. Recuperado el 15 de febrero de 2013 de [http://www.iadb.org/intal/intalcdi/Derecho\\_Integracion/documentos/027-Estudios\\_02.pdf](http://www.iadb.org/intal/intalcdi/Derecho_Integracion/documentos/027-Estudios_02.pdf)
- COSTA, Sansaloni, José, *Innovación y Propiedad Industrial*, Edit. Universidad Técnica de Valencia, Valencia, 2006.
- ESPÍNDOLA, Carlos & HERRERA Diana, *El Sistema Jurídico Andino: ¿Utopía o realidad Jurídica?*, Revista Criterio Jurídico, Santiago de Cali, 2008.

-FERNÁNDEZ -NOVOA, Carlos. *Fundamentos de Derecho de Marcas*. Edit. Montecorvo. Madrid. 1984.

-FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos, *Tratado sobre Derechos de Marcas*, Ediciones Jurídicas y Sociales, Madrid, 2001.

-GARCÍA, Manuel Martín. *Arquitectura de marcas: modelo general de construcción de marcas y gestión de sus activos*. Madrid. Esic Editorial. 2005.

- HALPERN, Sheldon; NARD, Craig; PORT, Kenneth. *Fundamentals of United States Intellectual Property Law. Copyright, Patent, Trademark*. Walters Kuwer, Gran Bretania.

-<http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/Lanham+Act>

-KAUME, Walter, *Tendencia de la Jurisprudencia en materia de Propiedad Industrial en el año 2004*, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Oficina Española de Patentes y Marcas y la Oficina Europea de Patentes, Guatemala, 2004.

-KOTLER, Philip, KELLER, Kevin Lane. *Dirección de Marketing*. Edit. Pearson Educación. México.2006.

-LLOBREGAT, Hurtado, Ma. Luisa, *Temas de Propiedad Industrial*, Editorial La Ley, Madrid, 2007.

-MARTÍNEZ, Medrano, Gabriel, *La Protección de las marcas de hecho*, La Ley, Argentina, 2006, recuperado de <http://works.bepress.com/martinezmedrano/34>

- OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS, Guía de Examen de Prohibiciones de Registro, recuperado el 09 de abril del 2013 de: [http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos\\_relacionados/PDF/Prohibiciones\\_absolutas\\_signos.pdf](http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/PDF/Prohibiciones_absolutas_signos.pdf), el 09 de abril del 2013.

-ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERIO, DIVISIÓN DE INFORMACIÓN Y RELACIONESEXTERIORES, *Entender la OMC*, Publicaciones de la OMC, 2011.

-OTAMENDI, Jorge, *Derecho de marcas*, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2002.

-PARRA, Sastizábal, Carlos, *Distintividad, vulgarización y segundo significado de las marcas en la decisión andina 486 de la Comisión de la Comunidad Andina*, recuperado de <http://scholar.google.com.ec>, el 12 de noviembre del 2012.

-PARRA, Satizábal, Carlos, *Distintividad, Vulgarización y Segundo Significado de las marcas en la Decisión Andina 486 de la Comisión de la Comunidad Andina*, pág. 31,2001, recuperado de <http://scholar.google.com.ec>., el 12 de noviembre del 2012.

-PAZMIÑO YCAZA, Antonio. *Introducción al derecho marcario y los signos distintivos*. Recuperado el 13 de febrero de 2013 de: [http://www.revistajuridicaonline.com/images/stories/revistas-juridicas/propiedad-intelectual-tomo-1/5-introduccion\\_al\\_derecho.pdf](http://www.revistajuridicaonline.com/images/stories/revistas-juridicas/propiedad-intelectual-tomo-1/5-introduccion_al_derecho.pdf)

-RONCERO SÁNCHEZ, Antonio, citado por CHIJANE, Diego, *Derecho de Marcas, Función, Concepto, Nulidades, Registro, Representación Gráfica, Derecho Comparado*, Editorial B de F, Montevideo, 2007.

- TANGARIFE Torres, Marcel, *Derecho de la Integración en la Comunidad Andina*, Baker & McKenzie, Bogotá, 2002.

-TREMOLADA, Eric, *El Derecho Andino: una sistematización jurídica para la supervivencia de la Comunidad Andina de Naciones*, Cuadernos Constitucionales de la Cátedra Fadrique Furió Ceriol, España, 2006.

- [www.businessdictionary.com/definition/Lanham-act.html](http://www.businessdictionary.com/definition/Lanham-act.html), recuperado el 17 de febrero del 2013.

- ZELADA, Castedo, Alberto, *Derecho de Integración Económica Regional*, Banco Interamericano de Desarrollo- Instituto para la integración de América Latina BID-INTAL, Buenos Aires, 1986.

## FUENTES NORMATIVAS

-CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Registro Oficial No. 499 de 20 de octubre del 2008.

-DECISIÓN DEL ACUERDO DE CARTAGENA 486, Registro Oficial No. 258 de 02 de febrero del 2001.

- ESTATUTO DEL RÉGIMEN JURÍDICO Y ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA, Registro Oficial No. 536 del 18 de marzo del 2002.

- LANHAM ACT, Subchapter I, The principal Register, Trademarks Registrable on the Principal Register; Concurrent Registration, Section 1052, (f) recuperado de: <http://www.bitlaw.com/source/15usc/1052.html> el 23 de abril 2013.

-LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro Oficial No. 426 de 28 de diciembre del 2006.

-LEY DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA, Registro Oficial No. 338 de 28 de diciembre del 2001.

- LEY 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, España, 2001.

- REGLAMENTO A LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro Oficial No. 120 de 01 de febrero de 1999.

- REGLAMENTO NO. 207/2009 DEL CONSEJO EUROPEO, sobre la marca comunitaria de 28 de febrero del 2009.

## FUENTES JURISPRUDENCIALES

- CORTE CONSTITUCIONAL COLOMBIANA, Sentencia C-137 de 1996.
- TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Proceso 079-IP-2008 de 27 de agosto del 2008.
- TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Proceso 044-IP-2010 de 29 de abril del 2010.
- TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Proceso 069-IP-2010 de 23 de junio del 2010.
- TRIBUNAL ANDINO DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Sentencia 07-AI-99 de 12 de noviembre de 1999.
- TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Sentencia 01-AN-97, de 26 de febrero de 1998.
- TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Proceso 115-IP-2006, de 19 de septiembre del 2006.
- TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Proceso 01-AI-2011, de 27 de junio de 2002.
- TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Proceso 089-IP-2009 de 02 de diciembre del 2009.
- TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Proceso 115-IP-2009 de 25 de febrero del 2010.
- TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Proceso 90-IP-2008 de 22 de agosto del 2008.
- TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Proceso 02-N-86 de 15 de julio de 1987.
- TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Proceso 091-IP-2008 de 28 de octubre del 2008.
- TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Proceso 012-IP-2008 de 17 de abril del 2008.
- TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Sentencia 07-AI-99 de 12 de noviembre de 1999.
- TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Proceso 050-IP-2008 de 23 de julio del 2008.

- TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Proceso 131-IP-2008 de 01 de abril del 2009.
- TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Proceso 02-IP-88 de 25 de mayo de 1988.
- TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Proceso 153-IP-2007 de 13 de febrero del 2008.
- TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Proceso No. 154-IP-2007 de 13 de febrero del 2008.
- TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Proceso 19-IP-2000 de 20 de julio de 2000.
- TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Proceso 090-IP-2012 de 24 de octubre del 2012.
- TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Proceso 63-IP-2004 de 28 de julio del 2004.
- TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDA ANDINA, Proceso 134-IP-2011 de 15 de febrero del 2012.
- TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDA ANDINA, Proceso 53-IP-2007 de 04 de julio del 2007.
- TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Proceso 124-IP-2006 de 11 de octubre del 2006.
- TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Proceso 92-IP-2004 de 28 de septiembre del 2004.
- TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Proceso 05-IP-2007 de 07 de marzo del 2007.
- TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Proceso 069-IP-2008 de 02 de julio del 2008.
- TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Proceso 3-IP-95 de 15 de septiembre de 1995.
- TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Proceso 17-IP-2003 de 10 de abril del 2003.
- TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Proceso 7-IP-2001 de 11 de abril del 2001.
- TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Proceso 183-IP-2006 de 12 de diciembre del 2006.
- TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Proceso 048-IP-2007 de 25 de abril del 2007.

- TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Proceso 56-IP-2007 de 06 de junio del 2007.
- TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Proceso 17-IP-95 de 9 de noviembre de 1995.
- TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Proceso 56-IP-2007 de 06 de junio del 2007.
- TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Proceso 179-IP-2006 de 19 de enero del 2007.

## ÍNDICE

CAPITULO I	7
ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LAS MARCAS	12
1.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LAS MARCAS A NIVEL GLOBAL	12
1.2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LAS MARCAS EN EL ECUADOR	14
CAPÍTULO II	17
DERECHO COMUNITARIO ANDINO	17
2.1. EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ANDINO	17
2.2. LA SUPRANACIONALIDAD DEL ORDENAMIENTO COMUNITARIO ANDINO	18
2.3. DERECHO ORIGINARIO Y DERECHO DERIVADO EN EL DERECHO COMUNITARIO ANDINO	20
2.3.1. Derecho originario	20
2.3.2. Derecho Derivado	22
2.4. PRINCIPIOS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO ANDINO	27
2.4.1. Principio de Autonomía de Ordenamiento Comunitario	27
2.4.2. Principio de Aplicación Inmediata	28
2.4.3. Principio de Efecto Directo	29
2.4.4. Principio de Primacía del Derecho Comunitario Andino	30
2.4.5. Principio de Preservación	32
2.4.6. Principio de Complemento indispensable	33
2.5 LAS INTERPRETACIONES DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA COMO PARTE FUNDAMENTAL DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO	35
2.5.1. Acciones ejercidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina	35
CAPITULO III	39
PROPIEDAD INDUSTRIAL: LAS MARCAS	39
3.1. DEFINICIÓN	39

3.2. LA DISTINTIVIDAD COMO FUNCIÓN PRINCIPAL DE UNA MARCA	41
3.3. FUNCIONES SECUNDARIAS DE LAS MARCAS	45
3.3.1.Indicación de ProcedenciaEmpresarial	46
3.3.2.Función indicadora de calidad	49
3.3.3Función de distinción del producto o servicio	51
3.3.4.Función publicitaria o atractiva	52
3.3.5.Condensación de <i>Goodwill</i>	54
3.3.6.Función Comunicativa	55
CAPÍTULO IV	59
EL REGISTRO DE LAS MARCAS	59
4.1. SISTEMAS DE ADQUISICIÓN DE DERECHOS SOBRE LA MARCA	59
4.1.1.SistemaDeclarativo	59
4.1.2.Sistema atributivo	61
4.2. EL SISTEMA DE REGISTRO EN EL ECUADOR Y DERECHOS ADQUIRIDOS COMO CONSECUENCIA DEL MISMO	62
4.2.1. Procedimiento de registro de una marca en el ecuador	62
4.2.1.1. Interposición de Recursos	68
4.2.2. Derechos adquiridos con el registro de la marca	77
4.3. PROHIBICIONES ABSOLUTAS Y RELATIVAS EN EL REGISTRO DE UNA MARCA	80
4.3.1. Prohibiciones absolutas	80
4.3.2. Prohibiciones relativas	82
4.3.3. Prohibiciones sobre las que recae la distintividad sobrevenida o secondary meaning	84
CAPÍTULO V	86
ANÁLISIS DE LA TEORÍA DE LA DISTINTIVIDAD SOBREVENIDA O SECONDARY MEANING	86
5.1. ¿QUÉ ES LA FIGURA DE LA DISTINTIVIDAD SOBREVENIDA O SECONDARY MEANING?	86

5.2. ANTECEDENTES DE LA DISTINTIVIDAD SOBREVENIDA O SECONDARY MEANING EN EL ECUADOR	88
5.3. EXTENSIÓN DE LA FIGURA DE LA DISTINTIVIDAD SOBREVENIDA EN CASOS DE REGISTRO DE MARCAS AMPARADOS POR LAS DECISIONES ANDINA ANTERIORES A LA 486	90
5.4. SIGNOS SOBRE LOS QUE RECAE LA DISTINTIVIDAD SOBREVENIDA O SECONDARY MEANING	92
5.4.1. Prohibición de registrar signos genéricos	92
5.4.2. Prohibición de registrar signos usuales o habituales	94
5.4.3. Prohibición de registrar signos descriptivos	95
5.4.4. Prohibición de registrar un color aisladamente considerado sin que se encuentre delimitado por una forma específica	96
5.5. PRESUPUESTOS QUE DEBEN CUMPLIR LAS MARCAS PARA SOLICITAR SU REGISTRO BAJO LA FIGURA DE LA DISTINTIVIDAD SOBREVENIDA O SECONDARY MEANING	97
5.6. DERECHO COMPARADO REFERENTE AL SECONDARY MEANING	102
5.6.1. México	102
5.6.2. España	103
5.6.3. Estados Unidos	109
5.7. PROPUESTA DE REFORMA AL REGLAMENTO A LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL ECUATORIANA	111
5.7.1. Razones para reformar el Reglamento a la Ley de Propiedad Intelectual	112
4.7.1. ¿Qué reformas se introducirían en el Reglamento a la Ley de Propiedad Intelectual?	114
CAPÍTULO VI	118

CONCLUSIONES Y

RECOMENDACIONES í í í í í í í í í í í í í í í í ...118

6.1.

CONCLUSIONES í .118

6.2.

RECOMENDACIONES í 120