



Universidad Internacional SEK

Facultad De Ciencias Jurídicas Y Sociales

“La marca de certificación en el Ecuador. Sus posibles repercusiones en el público consumidor ecuatoriano.”

Saya Estefanía Moreno Revelo

Directora: Dra. Lorena Bermúdez

Quito, agosto 2014

RESUMEN EJECUTIVO

La presente investigación tiene por objetivo el analizar a la marca de certificación y su registro, difusión y utilidad para el público consumidor.

Iniciaremos realizando un breve resumen de la conformación de la Comunidad Andina de Naciones y sus funciones, dentro de ellas encontraremos la capacidad para emitir resoluciones y decisiones, dentro de ellas encontraremos la Decisión 486, haremos una breve reseña de las decisiones anteriores.

La Decisión 486 trata del Régimen de la Propiedad Industrial, mismo que contiene a los Signos Distintivos, haré una introducción a los signos distintivos para llegar a la definición de la marca de certificación, su utilización y aprovechamiento en beneficio del público consumidor, para terminar hablaré del reglamento de uso y su respectiva funcionalidad dentro de cada marca de certificación.

ABSTRACT

This research aims to analyze the certification brand and registration, dissemination and use to the consumer public.

We begin with a brief summary of the creation of the Andean Community of Nations and its features will find within them the ability to make judgments and decisions within them find Decision 486, a quick review of previous decisions.

Decision 486 is the Regime of Industrial Property, same contains distinctive signs, and I will make an introduction to the distinctive signs to get to the definition of the certification brand, use and exploitation for the benefit of consumers. Finally I will talk the regulation of use and functionality within each respective certification brand.

DEDICATORIA

“Con amor para las personas que hicieron todo en la vida para que yo pudiera lograr mis sueños, por motivarme y darme la mano cuando sentía que el camino se terminaba, a ustedes por siempre mi corazón y mi agradecimiento”

AGRADECMIENTOS

A Dios en primer lugar.

A mi familia, quienes siempre han creído en mí y han sostenido mis alas con todo el amor, sin importar mis tropiezos. Papo, gracias por tus enseñanzas, mami Say gracias por siempre apostar todo por mí y a Nady.

A mi esposo, que me ha acompañado en este largo camino, gracias por tu amor y apoyo incondicional.

A mi Doc Lore, mi querida directora, gracias por su paciencia, su cariño, su ayuda y sus conocimientos pero sobre todo por su tiempo.

A mis lectores, gracias por su paciencia, por la ayuda y por ser parte fundamental en este camino, sin ustedes y mi tutora, este éxito no sería posible.

A mi Universidad Internacional SEK, la mejor universidad, por recibirme con los brazos abiertos y permitirme conocer a grandes profesionales, maestros, amigos y seres humanos que han marcado mi vida.

Por último y no menos importantes, a mis pequeños amores, esos dos ángeles de cuatro patas que alegran mi vida, Reinita y Pipo llenan mi vida con su ternura, travesuras y amor.

DECLARACIÓN JURAMENTADA

Yo, Saya Estefanía Moreno Revelo con cédula de identidad 171739800-0 declaro que la presente tesis titulada: *La marca de certificación en el Ecuador. Sus posibles repercusiones en el público consumidor ecuatoriano* es de mi autoría y que de ninguna manera es copia total o parcial de otra investigación, tesis o trabajo publicado. Todas las fuentes bibliográficas han sido citadas, al igual que los nombres de los autores y autoras. Asumo mi total responsabilidad en el caso de existir cualquier tipo de plagio.

Saya Estefanía Moreno Revelo

CI. 171739800-0

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN

RESUMEN EJECUTIVO

ABSTRACT

CAPITULO I

1.- INTRODUCCION AL DERECHO COMUNITARIO ANDINO

1.1 PRINCIPIOS BÁSICOS DEL DERECHO COMUNITARIO ANDINO

1.1.1 Primacía o Preeminencia

1.1.2 Aplicación Inmediata

1.1.3 Eficacia Directa

1.1.4 Complemento Indispensable

1.2.- DECISION 486

1.2.1.- Las Marcas

1.2.2.- Requisitos Para el Registro

1.2.2.2 Trámite de Registro

1.2.2.3 Prohibición en la Legislación Ecuatoriana

CAPITULO II

2.- MARCA DE CERTIFICACION

2.1 DEFINICIÓN

2.2.- CARACTERISTICAS DE LA MARCA DE CERTIFICACION

2.3 TITULAR DE LA MARCA DE CERTIFICACION

2.4 USO DE LA MARCA DE CERTIFICACION

2.4.1 Licencia de Uso de La Marca de Certificación

2.5. MARCAS REGISTRADAS EN NUESTRO PAIS

2.6. REGLAMENTO DE USO DE LA MARCA DE CERTIFICACION

2.6.1 Funcionalidad del Reglamento de Uso de la Marca de Certificación

2.6.2 Inscripción del Reglamento y lo Efectos de Dicha Inscripción

2.6.3 Aplicación del Reglamento de Uso de la Marca de Certificación

CAPITULO III

3.- DESARROLLO DE MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS

3.1.- DEFINICION

3.2.- PYMES EN EL ECUADOR

3.3.- BENEFICIO DE LA MARCA DE CERTIFICACION CON RELACION A LOS MIPYMES

CAPITULO IV

4.- DERECHOS DEL CONSUMIDOR FRENTE A LA MARCA DE CERTIFICACION

4.1.- Generalidades

4.2.- Derecho a una información adecuada, veraz, clara, oportuna y completa sobre los bienes y servicios ofrecidos en el mercado, así como sus precios, características, calidad, condiciones y los riesgos que pudieran prestar

4.3.- Control de Calidad

CONCLUSIONES
RECOMENDACIONES

BIBLIOGRAFIA

INTRODUCCIÓN

Debido al proceso de globalización el mundo está dando mayor importancia a la protección de la Propiedad Intelectual, el Ecuador por su parte no se ha quedado atrás.

Mediante un largo proceso de integración se creó la Comunidad Andina de Naciones, organización encargada de proteger los intereses comunes de sus estados miembros, dentro de las protecciones establecidas por esta institución encontramos la Decisión 486, que regula el Régimen de la Propiedad Industrial.

La Propiedad Industrial abarca varios tipos de creaciones, como las patentes, modelos de utilidad, signos distintivos, entre otros. En este trabajo de fin de carrera haremos un breve análisis de los signos distintivos, su definición, clases y características para comprender de mejor manera los mismos.

Es dentro de los signos distintivos que encontramos la marca de certificación, misma que nos sirve para identificar un producto en el mercado con características especiales, la importancia de la marca de certificación para el público consumidor radica en que gracias a estas marcas el público consumidor puede tener la certeza que va a adquirir un producto o un servicio que cumple con las características que ofrece. En otras palabras que la marca que se encuentra en el mercado es lo que dice ser.

Este trabajo tiene como finalidad el demostrar que la marca de certificación es una gran ayuda sobre todo para el público consumidor.

Hablaremos además del reglamento de uso de la marca de certificación, y sus características especiales, ya que una marca de certificación no puede ser registrada por el órgano competente, que en nuestro país es el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, si ésta no cuenta con un reglamento de uso. Este reglamento tiene como fin regular a la marca de certificación y su aplicación.

El objetivo de este estudio es el de contestarnos si ¿La normativa actual sobre la marca de certificación es adecuada para viabilizar una utilización real de dicha figura? Además de sentar las bases para el correcto registro, utilización y empleo de la marca de certificación en el mercado nacional.

CAPÍTULO I

1.- INTRODUCCIÓN AL DERECHO COMUNITARIO ANDINO

Hablar de Derecho Comunitario Andino es hablar de una unidad entre los países andinos, los mismos que pretenden unificar normas específicas y su respectiva aplicación. Para poder realizar este trabajo de fin de carrera me permito hacer una reseña histórica de su creación.

El 26 de mayo de 1969 fue celebrado el primer Acuerdo de Integración Subregional, el mismo que fue suscrito por los siguientes países: Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú. Con la finalidad de promover el desarrollo y crecimiento de sus respectivos países a través de la integración económica y jurídica.

Cada uno de estos países miembros por su propia voluntad y con el ánimo de generar un desarrollo en comunidad que los favorezca de una manera igualitaria, ha suscrito varios tratados que los comprometen a mantener dicha integración.

De acuerdo al Doctor Galo Pico Mantilla en su libro DERECHO ANDINO Primera Parte 1ª, Edición, Quito, 1992 *“Dentro de su estructura orgánica, el Acuerdo estableció únicamente dos órganos principales: la Comisión, con carácter político normativo y la Junta con criterio técnico ejecutivo.”*

Es decir no se había contemplado la creación de un órgano jurisdiccional que resolviera las controversias, que fuera el garante del cumplimiento de los compromisos asumidos en el proceso, y que permitiera a los países miembros tener una normativa con la respectiva aplicación del mismo.

El 28 de mayo de 1979, se suscribió el Tratado de Creación del Tribunal de Justicia, es decir diez años después de la suscripción del citado Acuerdo de Integración Subregional, mediante el cual se creó el comúnmente denominado Tribunal Andino de Justicia.

Actualmente “La CAN está conformada por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú y por el Sistema Andino de Integración, esto es, el conjunto de órganos e instituciones que tienen como finalidad permitir una coordinación efectiva entre sí para profundizar la integración subregional andina, promover su proyección externa y robustecer las acciones relacionadas con el proceso de integración”¹.

¹ Comunidad Andina, Sistema Andino de Integración, en <http://www.comunidadandina.org/sai/que.html>



Fuente: Comunidad Andina <http://www.comunidadandina.org/sai/que.html>

Pero ¿Qué es el Derecho Comunitario? De acuerdo al Diccionario Jurídico de Guillermo Cabanellas es un conjunto de normas emanadas de una organización supranacional que tienen aplicación inmediata, directa y prevalente en el territorio de los Estados parte.

El Tribunal Andino de Justicia es el órgano jurisdiccional, su principal función es la de resolver las controversias suscitadas entre los sujetos a los cuales aplica, este tribunal está integrado por cuatro Magistrados representantes de cada uno de los Países Miembros, con competencia territorial en los cuatro países y con sede permanente en Quito, Ecuador. Su principal función es la de resolver las controversias suscitadas

La aplicación directa se refiere a aquella virtud que tiene la norma comunitaria de entrar en vigencia en los países miembros, sin la necesidad de ningún proceso interno de recepción o incorporación de la norma comunitaria.

El efecto directo por su parte es la capacidad que tiene la norma comunitaria de generar derechos a sus destinatarios y que estos derechos sean exigibles de manera judicial.

Estos derechos son prevalentes en el territorio de los Estados parte, lo que significa que están sobre las normas nacionales de los Estados que han firmado y son parte del tratado. Es decir son normas supranacionales, y dentro de la pirámide de Kelsen y son aquellas que gozan de mayor jerarquía.

El Derecho Comunitario no tiene pretensiones universalistas, es decir, que su ámbito y sus alcances están circunscritos en el espacio y la región integrada.

Su carácter es promotor, ya que induce a obrar en determinada dirección, no a través de la fuerza, sino por la propia voluntad de los obligados, puesto que son ellos mismos quienes suscriben los acuerdos necesarios para pertenecer al bloque comunitario. Aunque en ocasiones es necesario que el Tribunal Andino de Justicia obligue a los estados miembros a cumplir sus obligaciones mediante las acciones de incumplimiento, procedimientos sumarios por desacatos de sentencia, etc.

Es importante destacar que Latinoamérica al insertarse en el capitalismo mundial después de su independencia política recayó en una nueva dependencia económica, ya que quedó convertida en la región productora principalmente de materias primas y de productos agrícolas, por lo que los países que geográficamente se encuentran atravesados por la cordillera de los Andes, decidieron unirse con la intención de mejorar sus economías.

A través de esta unión se crea la Comunidad Andina, no estamos hablando de un nuevo Estado o de la creación de confederaciones, sino por el contrario, es la creación de una organización supranacional, la misma que dispone del poder suficiente para promover el desarrollo de los países que la constituyen mediante el proceso de unificación normativa dentro del marco jurídico del tratado a través del cual fue creada.

El Derecho Comunitario Andino promueve la unión entre los pueblos, pero no todos los pueblos, sino solamente aquellos que estamos atravesados por la Cordillera de los Andes, y que voluntariamente hemos suscrito como miembros del Acuerdo de Cartagena, para promover principalmente el desarrollo económico de la región, además de normar los procesos que se refieren a la comunidad antes mencionada.

Personalmente creo que la unión de los pueblos genera un bloque mucho más fuerte y que es la mejor manera de que nuestros países se pueden enfrentar a la globalización.

1.1 PRINCIPIOS BÁSICOS DEL DERECHO COMUNITARIO ANDINO

Los principios generales constituyen verdaderamente el nexo más claro entre la Filosofía y el Derecho. Se trata de normas que, si bien es cierto, pueden ser positivizadas, no necesariamente deben estar incluidas en los diversos cuerpos normativos para resultar vinculantes y encauzar la labor de los operadores jurídicos.

Como es usual en cualquier sistema jurídico, en el Derecho comunitario podemos distinguir dos grupos de fuentes: el primero, de carácter escrito (Derecho originario, acuerdos complementarios, así como el Derecho derivado) y el segundo, de naturaleza no escrita (los principios generales, el Derecho consuetudinario y la jurisprudencia).

Tal y como lo explica Enrique Ulate Chacón:

"(...) El Derecho comunitario nace de un ordenamiento jurídico autónomo, distinto del Derecho Internacional y del Derecho interno, capaz de generar normas jurídicas por sí mismo, mediante los Órganos comunitarios, que se incorporan o pasan a formar parte de los ordenamientos jurídicos de cada Estado miembro. Dichas relaciones entre el Derecho Comunitario y los Derechos Nacionales, se basan en una serie de principios fundamentales reconocidos, primero por la Jurisprudencia, luego por la doctrina y desarrollados por el legislador comunitario (...)" (Enrique Napoleón UlateChacón, Manual de Derecho Comunitario Centroamericano, Hecho del Depósito de Ley Talleres e Impresiones, Segunda Edición, 2013, pág. 679).

Los principios básicos del Derecho Comunitario son los siguientes:

1.1.1 PRIMACÍA O PREEMINENCIA

El principio de primacía o preeminencia, es prenda de eficacia de la normativa comunitaria y, la expresión más clara de la cesión de soberanía por parte de los Estados miembros de la comunidad. Y es una clara muestra de compromiso de los Estados miembros con el órgano comunitario.

Mediante este principio se garantiza que el Derecho Comunitario no pueda ser derogado ni modificado por la legislación nacional de cada uno de los países miembros y que, en el caso de existir una controversia o un litigio, entre una norma comunitaria y una norma nacional el Derecho Comunitario prevalezca sobre el nacional de cada estado.

En función de la primacía del Derecho comunitario, sus normas prevalecen sobre el Derecho interno, independientemente del rango que este último posea, sea reglamentario o legal: *"(...) Esto es así porque sólo de esta manera es concebible la eficacia de un ordenamiento jurídico de un proceso de integración. Si se permitiese que cada Estado fijase el valor de las normas de Derecho Comunitario con respecto al derecho nacional pondríamos en entredicho no sólo la efectividad, sino la esencia del Derecho Comunitario, de manera que, tal como lo ha planteado Nicola Catalano, toda la estructura correría el riesgo de convertirse en letra muerta. De allí que, una de las premisas fundamentales del proceso de integración es que el Derecho Comunitario tenga un rango superior al derecho interno (...)"*

Gioconda Saltos Saltos, *Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito 2009, pág 85.*

El principio de primacía fue expresado por primera vez en el Tribunal de Justicia Europeo dentro del caso de Flaminio Costa V ENEL fue un fallo trascendental del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que estableció la primacía del Derecho de la Unión Europea (6/64, sentencia de 15 de julio de 1965), suscitado en una Ley italiana que nacionalizaba la energía eléctrica, en contravención de varias disposiciones del Tratado de Roma. El Juez de la causa elevó el caso al Tribunal de Luxemburgo, autoridad que explicó lo siguiente: "*(...) Esta integración en el derecho de cada Estado miembro de disposiciones que provienen de fuente comunitaria, y más en general los términos y el espíritu del Tratado tienen como corolario la imposibilidad para los Estados de hacer prevalecer, frente a un ordenamiento jurídico aceptado por ellos sobre una base de reciprocidad, una medida unilateral ulterior que no puede, por tanto, serles opuesta. En efecto la eficacia del derecho comunitario no puede variar de un Estado a otro, en función de las legislaciones internas ulteriores, sin poner en peligro la realización de los objetivos contemplados en el art. 5º y establecer una discriminación prohibida por el art. 7º. Las obligaciones contraídas en el Tratado constitutivo de la comunidad no serían absolutas, sino solamente condicionales, si las partes signatarias pudieran eludirlas mediante actos legislativos posteriores (...) La primacía del derecho comunitario está confirmada por el art. 189 (...) Esta disposición (...) carecería de alcance si un Estado pudiera unilateralmente anular sus efectos mediante un acto legislativo que prevaleciese sobre los textos comunitarios (...)*"

Asimismo, el referido órgano jurisdiccional indicó lo siguiente:

"(...) El juez nacional encargado de aplicar, en el marco de su competencia, las disposiciones del derecho comunitario, tiene la obligación de asegurar el pleno efecto de estas normas, dejando inaplicada, si fuere necesario, en virtud de su propia autoridad toda disposición contraria de la legislación nacional, incluso posterior, sin que para ello tenga que pedir o esperar su previa eliminación por vía legislativa o por cualquier otro procedimiento constitucional (...)" .

Teniendo entonces que el principio de primacía no admite matices, es una condición para la propia existencia del Derecho comunitario.

El artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, manifiesta lo siguiente: *"(...) 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 (...)"

De lo mencionado anteriormente tenemos que el principio de primacía en el Derecho Comunitario Andino, implica para los Estados miembros, dos tipos de obligaciones, una obligación positiva y otra negativa. La obligación positiva o de hacer, se refiere a que cada Estado miembro debe tomar las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de la normativa comunitaria andina. Con relación a la obligación negativa o de no hacer nos referimos a que la norma

establece que los estados miembros deben abstenerse de tomar cualquier medida que obstaculice o impida el cumplimiento del ordenamiento comunitario andino.

Además de ello el principio de primacía garantiza que el Derecho Comunitario no puede ser derogado ni modificado por la legislación nacional de cada uno de los Estados miembros.

Respecto de este principio, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina explicó, en la sentencia del proceso No. 3-AI-96, SUMARIO POR INCUMPLIMIENTO DE SENTENCIA iniciado a solicitud de la Secretaría General de la Comunidad Andina, órgano del Sistema que denuncia el incumplimiento por parte de la República de Venezuela, de la sentencia dictada por este Tribunal el 24 de marzo de 1997 dentro del PROCESO 3-AI-96, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 261 de 29 de abril del mismo año, que señala que "*(...) para la existencia del derecho de la integración es indispensable el reconocimiento del principio de supremacía o prevalencia sobre el derecho interno, en el cual ocurre "un desplazamiento automático de competencias que pasan del legislador nacional al comunitario", describiendo ese fenómeno como "aquél en que la comunidad organizada invade u ocupa el terreno legislativo nacional, por razón de la materia, desplazando de este modo al derecho interno"* (...) Por ello, a juicio del Tribunal, "*el legislador nacional queda (...) inhabilitado para modificar, sustituir o derogar el derecho comunitario vigente en su territorio, así sea con el pretexto de reproducirlo o de reglamentarlo (...) el derecho de la integración no deroga leyes nacionales, "tan sólo hace que sean inaplicables las que resulten contrarias" al ordenamiento jurídico comunitario andino (...)*" .

De esta forma el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha reconocido la prevalencia de las normas comunitarias sobre el Derecho interno de cada uno de los Estados miembros, como un requisito indispensable para la existencia misma del ordenamiento supranacional y de la integración.

1.1.2 APLICACIÓN INMEDIATA

El principio de aplicación inmediata manifiesta que el Derecho Comunitario se incorpora de manera integral al orden jurídico interno de los Estados, sin necesidad de ninguna norma que las adopte. Por lo que deben ser aplicadas sin que deba existir debate interno o aprobación de cada ley para su vigencia; con respecto a ello tenemos: "*(...) Estamos en presencia del efecto de la norma comunitaria cuando la propia norma tiene capacidad para producir efectos jurídicos en un Estado miembro, sin necesidad de que los Estados que conforman parte del contexto integrado emitan acto alguno de recepción de la norma, valga decir, implica que tales normas no requieren de actos especiales de incorporación al Derecho Interno de los Estados, como lo sería a través de las leyes dictadas por el máximo órgano del poder legislativo de un país y en consecuencia, los jueces nacionales están en la obligación de aplicar estas normas de Derecho Comunitario (...)*" Gioconda Saltos Saltos, Derecho de Integración, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito 2009, pág. 86.

El concepto de aplicación inmediata hace referencia a la vigencia automática en el territorio de los Estados miembros, de las determinadas normas emitidas por el órgano comunitario, sin que exista la previa incorporación formal a los ordenamientos internos, por actos legislativos o administrativos por parte de los Estados miembros.

Sobre la aplicabilidad inmediata, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina explicó, en la sentencia del proceso No. 3-AI-96, SUMARIO POR INCUMPLIMIENTO DE SENTENCIA iniciado a solicitud de la Secretaría General de la Comunidad Andina, órgano del Sistema que denuncia el incumplimiento por parte de la República de Venezuela, de la sentencia dictada por este Tribunal el 24 de marzo de 1997 dentro del PROCESO 3-AI-96, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 261 de 29 de abril del mismo año señaló que: "*(...) La sola suposición de que las Decisiones de la Comisión o las Resoluciones de la Junta, tuvieran que pasar por el tamiz legislativo de cada uno de los países miembros, antes de su aplicación interna, habría conducido a negar la existencia de un derecho comunitario andino (...)*".

Además, en la sentencia del proceso No. 7-AI-99, PROCESO 07-AI-99, en la Acción de Incumplimiento interpuesta por la Secretaría General de la Comunidad Andina contra la República del Perú por incumplimiento de obligaciones emanadas de los artículos 5o. del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, 38 de la Decisión 344 de la Comisión, y de las Resoluciones 079 y 106 de la Secretaría General., el Tribunal de Justicia afirmó que:

"(...) No es cierto, como se afirma en el memorial de conclusiones de la parte demandada, que los Países Miembros estén dotados de una facultad de precisar (de manera general) los alcances de las normas que están obligados a cumplir y que de no declararse infundada la presente acción el Tribunal estaría limitando dicha facultad. Los principios de aplicación directa y preeminente, (...) no dejan espacio para que cada uno de los países emita disposiciones de derecho interno, so pretexto de que éstas viabilizan la aplicación en su territorio de las normas

comunitarias. Si tal facultad llegara a existir y cada País Miembro pudiera, de manera general y obligatoria plasmar en normas jurídicas de derecho interno sus criterios y particulares concepciones sobre la forma de aplicar las normas comunitarias y sobre el entendimiento que debe dársele a su contenido, no podríamos hablar de un ordenamiento jurídico común, sino de tantos ordenamientos cuantos Países Miembros existieran (...)"

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la misma sentencia, líneas más adelante, acotó que:"(...) estima conveniente El Tribunal, pronunciarse una vez más sobre lo inconveniente que resulta y la amenaza que representa para la intangibilidad del ordenamiento jurídico comunitario, el hábito adoptado por algunos países de reproducir, incorporándolas en instrumentos jurídicos de derecho interno, las normas del ordenamiento comunitario con el fin de darles publicidad en sus respectivos periódicos, boletines o registros oficiales. Se ha dicho hasta la saciedad que las normas del ordenamiento jurídico comunitario rigen, por lo general, en todo el territorio de la comunidad, que es, por supuesto, el de todos y cada uno de los Países Miembros, de manera inmediata y directa, luego de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. No es necesario ni conveniente, y podría representar una violación al ordenamiento jurídico andino, que cada uno de los países incorpore la norma comunitaria mediatizándola en un instrumento jurídico interno, cuya vigencia está sujeta a la publicación en el correspondiente medio de divulgación oficial. Ello podría, incluso, generar en el proceso de aplicación de las normas el fenómeno conocido como conflicto de la ley en el tiempo, ya que haría suponer que la norma andina no entró en vigencia sino hasta cuando fue reproducida y publicada por el país correspondiente (...)"

Con lo que efectivamente ratifica el hecho que la norma comunitaria debe ser aplicada inmediatamente por cada uno de los Estados miembros. No se puede justificar la inaplicabilidad de las normas comunitarias con el pretexto de falta de procedimientos internos, pues está en poder de cada Estado la manera en que ésta norma sea aplicada.

Los artículos 2 y 3 del Tratado de Creación del Tribunal, el tercero es consecuencia de aquéllos y de la naturaleza del Derecho Comunitario, a saber:

“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.”

“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 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.

Cuando su texto así lo disponga, las Decisiones requerirán de incorporación al derecho interno, mediante acto expreso en el cual se indicará la

fecha de su entrada en vigor en cada País Miembro.”

Es decir que las normas se aplicarán inmediatamente, salvo que la norma comunitaria establezca una fecha para su entrada en vigencia.

No obstante, vale la pena destacar la excepción al principio de aplicación inmediata, dispuesta por el artículo 3 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: *"(...) Las Decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores o de la Comisión y las Resoluciones de la Secretaría General serán directamente aplicables 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. Cuando su texto así lo disponga, las Decisiones requerirán de incorporación al derecho interno, mediante acto expreso en el cual se indicará la fecha de su entrada en vigor en cada País Miembro (...)"*

Por consiguiente, como regla general, las normas del Derecho comunitario andino son aplicables directamente, con la salvedad, de que expresamente pueden disponer, de requerirlo, su incorporación al Derecho interno.

1.1.3. Efecto Directo

La Eficacia Directa es un principio básico del Derecho Comunitario, mediante el cual los particulares están sujetos a obligaciones derivadas del Derecho

Comunitario, pero además disponen de derechos de los que pueden prevalerse de los órganos jurisdiccionales nacionales y comunitarios.

El efecto directo les permite valerse de las normas comunitarias sin depender de textos nacionales destinados a concretarlos. Este principio incrementa la eficacia del Derecho Comunitario, al permitir que puedan oponer una norma comunitaria al margen de que exista o no textos de origen interno.

Además de su incorporación automática al Derecho interno, en virtud de su eficacia directa, la normativa comunitaria tiene capacidad de generar derechos y obligaciones en la esfera jurídica de los habitantes de los Estados miembros que sea exigibles jurídicamente.

La máxima autoridad jurisdiccional de la Comunidad Andina de Naciones reconoce la eficacia directa, como condición para la existencia y, a la vez garantía de la intangibilidad del Derecho comunitario andino.

1.2.- DECISIÓN 486

Antes de hablar de la Decisión 486, me permito hacer referencia al artículo 2 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que establece la naturaleza y características del ordenamiento jurídico comunitario

“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.”

Diferenciando los siguientes tipos de normas:

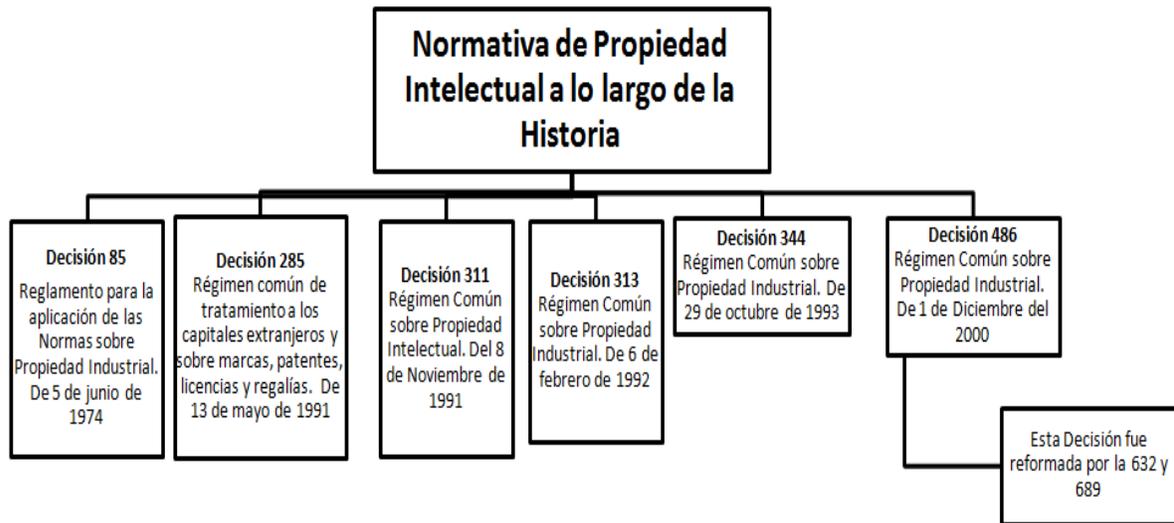
- Normas primarias, originarias, o constitucionales.
- Normas secundarias o derivadas: como Decisiones del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores y de la Comisión de la Comunidad Andina, por las Resoluciones de la Secretaría General; por lo que la Decisión 486 es una norma derivada.

Es así que desde la conformación de la CAN (Comunidad Andina de Naciones) la normativa en cuanto a propiedad industrial se refiere ha ido evolucionando, teniendo hoy por hoy la Decisión 486 llamada también como REGIMEN COMUN

SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL, la misma que regula comunitariamente a la Propiedad Industrial, cuyas materias son las siguientes:

- Patentes
- Modelos de Utilidad
- Diseños Industriales
- Signos Distintivos

Para entender de mejor manera adjunto un el cuadro de la Decisión 486 y las decisiones precedentes a la misma.



La Decisión 486, fue publicada en el Ecuador mediante Registro Oficial No. 258 de 14 de septiembre de 2000, y entró en vigencia el 19 de septiembre del mismo año.

Dicha decisión en su Artículo 1, manifiesta: *“Con respecto a la protección de la propiedad industrial, cada País Miembro concederá a los nacionales de los demás miembros de la Comunidad Andina, de la Organización Mundial del Comercio y del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, un trato no menos favorable que el que otorgue a sus propios nacionales.”*

De acuerdo a la Organización Mundial del, Comercio, el trato nacional es el *“Principio según el cual cada Miembro concede a los nacionales de los demás el mismo trato que otorga a sus nacionales. En el artículo XVII del AGCS y el artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC también se establece el trato nacional en materia de servicios y de protección de la propiedad intelectual, respectivamente”*http://www.wto.org/spanish/thewto_s/glossary_s/trato_nacional_s.htm

Por su parte la Decisión 486 está estructurada de la siguiente manera:

- TÍTULO I - Disposiciones Generales
- TÍTULO II - De las Patentes de Invención
- TÍTULO III - De los Modelos de Utilidad
- TÍTULO IV - De los Esquemas de Trazado de Circuitos Integrados
- TÍTULO V - De los Diseños Industriales
- TÍTULO VI - De las Marcas

- TÍTULO VII - De los Lemas Comerciales
- TÍTULO VIII - De las Marcas Colectivas
- TÍTULO IX - De las Marcas de Certificación
- TÍTULO X - Del Nombre Comercial
- TÍTULO XI - De los Rótulos o Enseñas
- TÍTULO XII - De las Indicaciones Geográficas
- TÍTULO XIII - De los Signos Distintivos Notoriamente Conocidos
- TÍTULO XIV - De la Acción Reivindicatoria
- TÍTULO XV - De las Acciones por Infracción de Derechos
- TÍTULO XVI - De la Competencia Desleal Vinculada a la Propiedad Industrial

1.1.2 Las Marcas

Desde el inicio de los tiempos el ser humano ha intentado identificarse e identificar las cosas que le pertenecen con la finalidad de evitar conflictos con sus semejantes. Es ahí cuando trata de marcar sus pertenencias, trata de distinguirlas a de las demás y de tal modo poder disponer de ellas según su voluntad.

Tal como lo dice Mendieta Sonia en su artículo Evolución histórica de las marcas, revista mexicana de la propiedad industrial y artística, ene-jun., México 1963, Núm. 1,

“los antecedentes históricos de este tipo de marca se remontan a la prehistoria, en las cuevas del suroeste europeo en donde en ciertas pinturas, se ha encontrado marcas en los animales pintados, los cuales según parece sirvieron para identificar a los propietarios.”

Con el pasar de los años se dejaron atrás formas obsoletas de grabar los productos de las personas, hasta hoy en día tener formas ingeniosas de asociar un producto o servicio con su empresa productora.

“La industrialización acaecida en el mundo a partir de fines del siglo XVIII, cuya extensión y profundización no han cesado desde esa época, ha conducido a una creciente utilización y valor de las marcas.” (Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas, Derecho de Marcas 1, editorial Heliasta, Argentina, 2003, pág 138)

Son los signos utilizados por las personas naturales o jurídicas para la identificación de sus servicios y productos, mediante los cuales se busca la diferenciación de otras personas que se dediquen a actividades afines.

A nivel mundial y nacional las marcas son los signos distintivos de mayor utilización y acogida por parte de los empresarios, tanto por su utilidad como por su relativa facilidad a la hora de registro. Puede decirse que son los signos distintivos por antonomasia.

Examinemos algunas definiciones de marca, vertidas por autores en distintos países. Dentro de la doctrina argentina, Breuer Moreno² define marca como “el signo característico con que el industrial, comerciante o agricultor distingue los productos de su industria, comercio o explotación agrícola.”

Chavanne y Burst³ definen a la marca señalando que:

“es un signo sensible colocado sobre un producto o acompañado a un producto o a un servicio y destinado a distinguirlo de los productos similares de los competidores o de los servicios prestados por otros.”

La Directiva del Consejo Europeo en materia de marcas⁴ dispone en su artículo 2:

“Podrán constituir marca todos los signos que pueden ser objeto de representación gráfica, especialmente las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, la forma del producto o de su representación, a condición de que tales signos sean apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras.”

Como se puede apreciar esta Directiva tiene más un valor de guía para las regulaciones internas de los Estados miembros en materia de marcas. Algo similar

² Tratado de marcas de fábrica y de comercio (Buenos Aires, 1946), p. 31.

³ Droit de la propriété industrielle (Paris, 1976), p. 223

⁴ Primera Directiva del Consejo del 21 de noviembre de 1988 relativa a la aproximación de los estados miembros en materia de marcas.

sucede con la Decisión 486 de la Comunidad Andina que nos da una definición de marca en su artículo 134

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

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

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

Como podemos analizar la función principal de una marca es determinar el origen empresarial de los productos y servicios ofertados en el mercado. Es decir que el consumidor sepa con claridad la persona natural o jurídica que ofrece cierto producto o servicio.

El artículo 194 de la Ley de Propiedad Intelectual también nos brinda una definición:

“Se entenderá por marca cualquier signo que sirva para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos que sean suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

También podrán registrarse como marca los lemas comerciales, siempre que no contengan alusiones a productos o marcas similares o expresiones que puedan perjudicar a dichos productos o marcas.”

Es necesario hacer una distinción entre las marcas ya que las marcas pueden aplicarse a un producto (marcas de fábrica) y a los servicios (marca de servicios). Obviamente esto va a depender del uso que el titular pretenda dar a su marca.

A la hora de presentar la solicitud de registro, la persona tiene que determinar qué clase de marca solicita, es decir que uso va a dar a su marca, y a la vez debe coincidir con la clasificación de Niza.

La clasificación de Niza es un acuerdo multilateral firmado en 1957 para el registro de las marcas cuyo nombre correcto es Arreglo de Niza, administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

Esta clasificación contiene cuarenta y cinco clases en total, las primeras treinta y cuatro se tratan de productos y los once siguientes de servicios. Es preciso decir que la ley nacional solo permite una solicitud por cada clase internacional, a diferencia de otros países como Colombia y Perú que acogieron lo dispuesto en la Decisión comunitaria 689 ⁵ que permite solicitudes multiclase. Además de otros países como Chile, México, República Dominicana, entre otros que sin ser miembros de la Comunidad Andina de Naciones, en los que también se permiten las solicitudes multiclase.

1.1.2.1 Requisitos para el registro.

El registro de las marcas de certificación está normado por la ley de propiedad intelectual y no tiene un trámite especial ni diferente al de las demás marcas conocidas.

El artículo 201 dice lo siguiente:

⁵ Decisión 689 de la Comunidad Andina: Artículo 1.- Los Países Miembros, a través de su normativa interna, estarán facultados, en los términos que se indican expresamente en los literales de a) a j), para desarrollar y profundizar únicamente las siguientes disposiciones de la Decisión 486: f) Artículo 138: Permitir el establecimiento de un registro multiclase de marcas.

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

La solicitud del registro se presenta ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, quien a través de la dirección de Signos Distintivos es el órgano encargado de realizar el cotejo marcario y dar trámite a las solicitudes con el fin de resolver con el registro o con la negativa del registro de las marcas solicitadas.

El reglamento a la Ley de Propiedad Intelectual en su Artículo 8 manifiesta que:

“La solicitud para registrar una marca deberá presentarse en la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, en el formulario preparado para el efecto por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial y deberá contener:

- a) Identificación del solicitante, con la determinación de su domicilio y nacionalidad;*
- b) Identificación del representante o apoderado, con la determinación de su domicilio y la casilla judicial para efecto de notificaciones;*
- c) Descripción clara y completa de la marca que se pretende registrar;*
- d) Indicación precisa del tipo o la naturaleza de la marca que se solicita, en función de su forma de percepción.*
- e) Especificación individualizada de los productos o servicios amparados por la marca y la determinación de la clase internacional correspondiente; y,*
- f) Identificación de la prioridad reivindicada, si fuere del caso.*

Para efectos del cómputo de los plazos de prioridad y preferencia contenidos en la Ley e instrumentos internacionales, dicho plazo comenzará correr desde la fecha de presentación de la primera solicitud”

La Decisión 486 por su parte manifiesta lo siguiente con respecto al trámite de registro, en sus artículos 138 y 139:

“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.

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.”

Es decir, el solicitante debe aplicar al registro de su marca mediante el formulario emitido por el IEPI, el mismo que contiene los datos de identificación del solicitante y de la marca, además del reglamento de uso. Dicho reglamento es requerido en la Decisión 486, únicamente para los casos de la marca de certificación.

El Artículo 202 de Ley de Propiedad Intelectual dice:

“A la solicitud se acompañará:

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

Tanto los requisitos establecidos en la Ley de Propiedad Intelectual, en la decisión 486, como en el Reglamento a la Ley de Propiedad Intelectual deben estar adjuntos para que la solicitud sea tramitada. Caso contrario, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial a través de la Dirección de Signos Distintivos emitirá una providencia en la que se pide al solicitante de la marca que complete los requisitos en el plazo establecido por la ley, para que de esta manera se dé trámite a dicha solicitud.

En otras palabras, un signo distintivo es aquel utilizado por productores, fabricantes y comerciantes para identificar sus productos, servicios o actividades económicas respecto de otras existentes en el mercado.

- Palabras o combinación de palabras;
- Imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;
- Sonidos y los olores;
- Letras y los números;

- Color delimitado por una forma, o una combinación de colores;
- Forma de los productos, sus envases o envolturas;
- Combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

Por su parte la marca es todo signo distintivo que identifique un servicio o un producto de otros existentes en el mercado.

1.1.2.2 TRÁMITE DE REGISTRO

Una vez que se ha ingresado la solicitud y a esta se le ha designado un número de trámite, esta pasará por dos análisis: de forma y de fondo. En el análisis de forma se revisa que la solicitud presentada cumpla con los requisitos formales para darle trámite; en caso de que estos no se encuentren completos, la autoridad notificará al solicitante y le otorgará un plazo de 30 días para subsanar las irregularidades de la solicitud de acuerdo a lo establecido en el Artículo 296 de nuestra Ley de Propiedad Intelectual y una que se haya determinado que la solicitud está completa, se enviará a publicar por una sola vez en la Gaceta de Propiedad Intelectual un Extracto de la misma, en concordancia con el artículo 207 de la norma previamente mencionada, que establece:

“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.”

Después de realizada la Publicación del extracto de la solicitud de registro en la Gaceta de la Propiedad Intelectual y una vez que esta haya vencido, sin que se hayan presentado oposiciones a la misma, se realizará el examen de fondo de la solicitud de registro; en este examen se considera principalmente tres requisitos importantísimos de registrabilidad, que son:

- ***La Distintividad***

Como consecuencia de la función distintiva de la marca el signo debe ser distinguible de los que ya están registrados como también debe tener como función esencial que pueda diferenciar unos productos de otros, si éstos no tienen el mismo origen o fuente empresarial.

La distintividad no infiere únicamente al signo considerado aisladamente frente a los demás registrados, sino que es necesario analizarlo frente a los productos o servicios que el signo protege o va a proteger.

Un signo que no tenga esta aptitud para distinguir o para distinguirse frente a los demás signos registrados o frente a los productos que la marca protege, carecerá de uno de los requisitos esenciales para constituir marca y por lo tanto es irregistrable.

En los Procesos 27-IP-95 y 12-IP-96 de la Comunidad Andina sobre este punto el Tribunal expresó:

“El signo será distintivo cuando por sí solo sirva para identificar un producto o servicio, sin que se confunda con él o con sus características. Si entre lo distintivo y lo distinguible existe una relación estrecha y directa que conlleve a confundir lo uno de lo otro, el signo pierde esa condición esencial para constituirse en marca.”

El carácter distintivo de un signo por lo tanto, será más pronunciado si entre signo y producto existe una menor relación.

“El requisito de distintividad se origina o se justifica por la esencia misma de una de las funciones principales que tiene la marca (distinguir productos y servicios), y los objetivos que se persigue con ese requisito son dos: proteger al empresario de una imitación, copia o asimilación de su signo por parte de terceros para provecho comercial y económico, infracción con la cual se puede llevar a confundir al consumidor sobre el origen de los productos que los signos amparan; y el interés de proteger al público consumidor en la facultad para exigir, por la distintividad, el producto con marca que reúna las características y cualidades que esa marca le ha satisfecho.”

“Lo distintivo es lo que hace que una persona, cosa u objeto, por sus características subjetivas u objetivas o por rasgos, naturaleza, funciones o condiciones interiores o exteriores sea distinta a la otra. Y lo distintivo, por lo tanto, conduce a diferenciar a dos personas y objetos”.

Esto quiere decir, la capacidad de la marca de distinguir productos o servicios en el mercado de otros ya existentes en el mismo. Basados en este principio, podemos dividirlos en:

- a) Signos normales, fuerza distintiva suficiente para poder lograr diferenciar productos o servicios en el mercado.

- b) Signos débiles, fuerza distintiva menor a normal (soportan otros signos), es decir aquellas que están compuestas por vocablos que usados de forma aislada, dado a que han sido asociados al uso común, no podrían ser susceptibles de registro.

- c) Signos fuertes, fuerza distintiva mayor a la normal. Son aquellos que están compuestos o conformados ya sea por un signo gráfico o que hayan sido creados con gran creatividad e imaginación y que no puedan ser asociados con otros ni ser susceptibles de confusión.

Todos gozan de igual protección

- ***Perceptibilidad del Signo***

La marca es un bien inmaterial e intangible que se origina en la creación o en la imaginación del individuo que mediante el proceso de elaboración se traduce en

algo perceptible por uno de los sentidos, para que de este modo adquiriera una representación exterior que pueda ser vista, escuchada o diferenciada por el consumidor. Como anota el Prof. José Manuel Otero Lastres la perceptibilidad *“va implícito en la propia confección de la marca como bien inmaterial, ya que, según hemos dicho es necesario un soporte material en el que ha de plasmarse la identidad inmaterial en qué consiste el signo y se desprende también del requisito de la aptitud diferenciadora, ya que difícilmente se puede concebir un signo que tenga aptitud diferenciadora y que no sea perceptible”*. (“Concepto y tipos de marca en la Decisión 344”, Seminario Internacional, Quito y Trujillo, julio 1996).

En consecuencia un signo que no tenga esa potestad de expresarse exteriormente, es decir, de ser percibido por uno de los sentidos, por lógicas razones quedaría al margen de la registrabilidad. El signo que permanezca en la pura imaginación o poder inventivo y que no se traduzca en una expresión material es irregistrable.

Dentro del Proceso 27-IP-95 y ratificado en el Proceso 12-IP-96 de la Comunidad Andina, al analizar este punto el Tribunal expresó:

“al exigir la ley comunitaria que el signo sea “perceptible” hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos, que son la única forma o manera de que el sujeto tenga conocimiento o perciba los estímulos externos.”

“Para la recepción sensible o externa de los signos se ha utilizado en forma más general el sentido de la vista, y los signos se han caracterizado por una denominación o conjunto de palabras, una figura, un dibujo, un conjunto de dibujos, etc.”

- **Susceptible de representación gráfica**

El Tribunal y la doctrina han considerado que este requisito no es el de la esencia misma del concepto y de las funciones que el signo debe cumplir como marca y más que un requisito de fondo es un requisito formal para fines registrales.

La exigencia de la representación gráfica excluye la posibilidad de registro de marcas gustativas y olfativas, no por la existencia de una prohibición legal, sino por la dificultad práctica y real de describir el signo para que sea de conocimiento del público.

El requisito de que el signo sea “susceptible de representación gráfica”, no parece *“que responda a la propia naturaleza de la marca como signo distintivo, sino más bien a exigencias actuales en cuanto a la necesidad de “registrar” el signo en la correspondiente Oficina de Patentes y Marcas”*. *“...Este requisito no viene impuesto por la propia naturaleza de los signos en el sentido de que sólo tengan aptitud para ser marcas los que sean susceptibles de representación gráfica, sino que obedece a la situación actual de las Oficinas de Patentes y Marcas. En efecto, en principio, se puede afirmar que un olor o un sabor son signos o, por mejor decir medios, que pueden diferenciar unos productos de sus similares. Desde el punto de vista de su esencia, tales medios no solo pueden responder teóricamente al concepto mismo de marca, sino que pueden reunir el principal requisito exigible a la marca: la aptitud diferenciadora. El problema que se plantea actualmente con estos “medios” es el de “registrarlos” o hacerlos constar en la Oficina de Patentes y Marcas. Estamos, pues, más ante un problema de índole material, que ante una cuestión sustancial. De aquí que si se llegase a resolver en el futuro el problema de su “registrabilidad” no parece que existiesen obstáculos conceptuales para*

considerar estos “medios” como verdaderas marcas”. (Prof. José Manuel Otero, documento citado). Admite, que no debería limitarse la registrabilidad exigiendo “el requisito de la “susceptibilidad de representación gráfica”, ya que si llegan a poder ser registrados no parece que exista ningún obstáculo conceptual para admitirlos como marcas”.

- ***Que no esté inmersa en nulidades absolutas o relativas.***

En este punto se realiza el cotejo marcario, para lo cual se deben tomar en cuenta ciertas normas o parámetros que aun cuando no se encuentran debidamente establecidos en la ley, la Dirección de Signos Distintivos del IEPI maneja de la siguiente manera: debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. Deben ser analizadas las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos. Y por último el analizador debe colocarse en el lugar del consumidor

La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo

Como ejemplos de ciertas clases de marcas podemos mencionar las siguientes:

- Marca denominativa

Identifican un producto o servicio a través de una palabra o un conjunto de palabras, letras o números y sus combinaciones, sin reivindicar características gráficas o color específico como:

COLGATE

➤ Marca figurativa

Son figuras o logotipos que diferencian visualmente un signo de otro. Son figuras distintivas que no pueden reconocerse fonéticamente, sólo visualmente.



➤ Marca Mixta

Son Combinaciones de palabras con diseños gráficos o logotipos.



➤ Marca Sonora:

Es el sonido que identifica un producto o un servicio en el mercado. Se presenta mediante la gráfica de la música, a través de la escritura musical de solfeo. En nuestro país se ingresó el registro de la marca sonora de Deja, sin embargo en la época la Dirección de Signos Distintivos no contaba con el personal que supiera leer música a través de solfeo, por lo que se archivó el registro.



➤ Marca Olfativa:

Olor que identifica una marca en el mercado. En nuestro país no existe ningún registro de este tipo. Sin embargo lo nombro para los fines prácticos.

➤ Marca Táctil:

Signos que se identifican a través de la textura de la presentación del producto. Como la botella de Old Parr con Título de Registro No. 29597 de 27 de abril de 2004, vigente hasta 27 de abril de 2017. La botella de Old Parr tiene una textura especial totalmente diferenciable del resto de botellas de licor con un relieve característico.



2.2.2.- PROHIBICIONES DE REGISTRO

2.2.2.1.- Prohibiciones en la legislación ecuatoriana

Centremos nuestra atención a las prohibiciones para la solicitud de marcas de certificación en nuestro país. Al no haber disposiciones concretas lo más lógico es aplicar las prohibiciones absolutas y relativas que dispone nuestra Ley de Propiedad Intelectual para los signos distintivos comunes establecidos en los artículos 195 y 196.

“Art. 195. No podrán registrarse como marcas los signos que:

- a) *No puedan constituir marca conforme al artículo 184;*
- b) *Consistan en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza de la función de dicho producto o del servicio de que se trate;*
- c) *Consistan en formas que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican;*
- d) *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;*
- e) *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;*
- f) *Consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica, salvo que se demuestre que haya adquirido distintividad para identificar los productos o servicios para los cuales se utiliza;*
- g) *Sean contrarios a la Ley, a la moral o al orden público;*
- h) *Puedan engañar a los medios comerciales o al público sobre la naturaleza, la procedencia, el modo de fabricación,*

las características o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;

i) Reproduzcan o imiten una denominación de origen protegida, consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique; o, que en su empleo puedan inducir al público a error con respecto al origen, procedencia, cualidades o características de los bienes para los cuales se usan las marcas;

j) Reproduzcan o imiten el nombre, los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas, denominaciones o abreviaciones de denominaciones de cualquier estado o de cualquier organización internacional, que sean reconocidos oficialmente, sin permiso de la autoridad competente del estado o de la organización internacional de que se trate. Sin embargo, podrán registrarse estos signos cuando no induzcan a confusión sobre la existencia de un vínculo entre tal signo y el estado u organización de que se trate;

k) Reproduzcan o imiten signos, sellos o punzones oficiales de control o de garantía, a menos que su registro sea solicitado por el organismo competente;

l) Reproduzcan monedas o billetes de curso legal en el territorio del país, o de cualquier país, títulos valores y otros documentos mercantiles, sellos, estampillas, timbres o especies fiscales en general; y,

m) Consistan en la denominación de una obtención vegetal protegida en el país o en el extranjero, o de una denominación esencialmente derivada de ella; a menos que la solicitud la realice el mismo titular.

Cuando los signos no sean intrínsecamente capaces de distinguir los productos o servicios pertinentes, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial podrá supeditar su registro al carácter distintivo que hayan adquirido mediante su uso para identificar los productos o servicios del solicitante.

Art. 196. *Tampoco podrán registrarse como marca los signos que violen derechos de terceros, tales como aquellos que:*

a) Sean idénticos o se asemejen de forma tal que puedan provocar confusión en el consumidor, con una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para proteger los mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales su uso pueda causar confusión o asociación con tal marca; o pueda causar daño a su titular al diluir su fuerza distintiva o valor comercial, o crear un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular;

b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido de forma tal que puedan causar confusión en el público consumidor;

c) Sean idénticos o se asemejen a un lema comercial solicitado previamente para registro o registrado por un tercero, de forma tal que puedan causar confusión en el público consumidor;

d) Constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo notoriamente conocido en el país o en el exterior, independientemente de los productos o servicios a los que se aplique, cuando su uso fuese susceptible de causar confusión o asociación con tal signo, un aprovechamiento injusto de su notoriedad, o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial.

Se entenderá que un signo es notoriamente conocido cuando fuese identificado por el sector pertinente del público consumidor en el país o internacionalmente.

Esta disposición no será aplicable cuando el solicitante sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

e) Sean idénticos o se asemejen a un signo de alto renombre, independientemente de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro.

Se entenderá que un signo es de alto renombre cuando fuese conocido por el público en general en el país o internacionalmente.

Esta disposición no será aplicable cuando el solicitante sea el legítimo titular de la marca de alto renombre;

f) Consistan en el nombre completo, seudónimo, firma, título, hipocorístico, caricatura, imagen o retrato de una persona natural, distinta del solicitante, o que sea identificado por el sector pertinente del público como una persona distinta de éste, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o de sus herederos;

g) Consistan en un signo que suponga infracción a un derecho de autor salvo que medie el consentimiento del titular de tales derechos; y,

H) Consistan, incluyan o reproduzcan medallas, premios, diplomas u otros galardones, salvo por quienes los otorguen.”

Es decir existen nulidades absolutas y relativas para el registro de las marcas en general, por las particularidades especiales de la marca de certificación, las prohibiciones para su registro que se aplican son básicamente las que tratan su función básica, es decir la certificación de la calidad de productos o servicios, y las posibles confusiones que tendría el público consumidor con respecto a estas condiciones.

La Decisión Andina 486, también establece este tipo de prohibiciones. Analicemos las que se podrían aplicar al tema específico.

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

- e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;
- 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;

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;

Todas las prohibiciones de la Decisión 486 de la Comunidad Andina y de la Ley de Propiedad Intelectual Ecuatoriana son aplicables a las solicitudes de registro de marca de certificación, pero las detalladas anteriormente tienen más relación con su función indicadora de la calidad. En nuestro país, no existen normas específicas para el tema, por lo que hay que valernos de las normas generales.

Ya que tratamos el tema de las prohibiciones para el registro de marcas de garantía es necesario destacar que los signos distintivos son independientes entre sí, de tal forma que una denominación y/o diseño registrado como marca colectiva podría ser solicitada como marca de certificación. Lo mismo podría ocurrir con una denominación de origen solicitada o una indicación geográfica solicitada como marca de certificación. Este supuesto es avalado en la Ley española de marcas art. 69, apartado 3 “Si la marca de garantía consistiera en una indicación de procedencia geográfica, el reglamento de uso deberá prever que cualquier persona, cuyos productos o servicios provengan de esa zona geográfica y cumplan las condiciones prescritas por el mismo, podrá utilizar la marca”. En este caso el titular de la marca de certificación va a ser el mismo que el titular de la denominación de origen.

CAPÍTULO II

2.- MARCA DE CERTIFICACIÓN

2.1 DEFINICION

La Decisión del Acuerdo de Cartagena 486, como norma ponderante, en su Título IX DE LAS MARCAS DE CERTIFICACIÓN, establece:

Artículo 185: “Se entenderá por marca de certificación un signo destinado a ser aplicado a productos o servicios cuya calidad u otras características han sido certificadas por el titular de la marca.”

Es decir, si el fabricante de un producto o el prestador de un servicio quiere validar su bien mediante una certificación que valide su calidad o ratifique que estos cumplen con ciertas características específicas, podrá solicitar al titular de una marca de certificación que, mediante una inspección de los mismos, ratifique este hecho y le permita usar su marca en conjunto con su producto o servicio.

Resulta importante destacar en este punto que, las marcas de certificación resultan de gran ayuda para las Micro, Pequeñas y Medianas empresas, ya que el hecho de que estas cuenten con una certificación que determine si sus estándares

de calidad alcanzan niveles de excelencia, lo cual los lleva a desarrollar su economía y por lo tanto progresar.

Una marca de certificación es el signo de calidad de un producto o servicio que motiva al consumidor a adquirirlos y preferirlos por encima de los otros productos o servicios del mercado que no poseen ese sello. En este sentido, cumple con la función de garantía, puesto que nos encontramos con una figura que no sólo distingue a ciertos productos o servicios que reúnen cualidades o características comunes, sino que refleja un nivel de calidad comprobable.

Un ejemplo de lo anteriormente indicado es la marca “DOLPHIN SAFE”



Esta marca es utilizada para certificar que los productores de ciertas marcas de atún, realizan su pesca con métodos que no dañan a los delfines y que además protegen el ecosistema marino. Para que se pueda considerar que un atún es seguro para los delfines, las compañías productoras deben cumplir con lo siguiente:

- Que no haya persecución, enredamiento o captura de delfines durante todo un viaje de pesca de atún.
- Que no haya uso de redes a la deriva para capturar atún
- Que no haya muertes accidentales ni lesiones graves a delfines durante el uso de las redes de pesca.

- Que no se mezcle el atún que ha sido capturado con métodos de seguridad para los delfines, con aquel que ha sido capturado cuando ha habido daños a delfines (incluso de manera accidental), ni en los depósitos de los barcos, ni en las instalaciones de procesamiento y almacenamiento.
- Cada viaje en el Océano Pacífico Oriental Tropical (OPT) realizado por buques de 400 toneladas, de registro bruto, debe tener un observador independiente a bordo que acredite el cumplimiento de los puntos (1) a (4) anteriores.

Es necesario destacar que, a nivel mundial, se maneja el criterio de que “marca de garantía” y “marca de certificación” son sinónimos. Y no es para menos, si la propia Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, en varios trabajos así lo proclama⁶. Cabe destacar que esta vinculación se genera, adicionalmente, por las mismas definiciones doctrinarias y jurídicas vertidas sobre estos asertos, puesto que las palabras “garantía” y “certificación” siempre están implícitas en ellas, cuestión que podremos demostrar más adelante.

Por otro lado, hay que destacar que, en la legislación europea se habla con frecuencia de marca de certificación, mientras en la legislación latinoamericana se menciona a la marca de certificación.

De existir alguna diferencia entre las dos figuras, ésta radicaría básicamente en el desarrollo que tiene esta institución en las diferentes legislaciones. Es decir, mientras en Europa tiene mucha importancia, en Latinoamérica apenas se la conoce. En este sentido la normativa europea, producto de su experiencia,

⁶ Véase trabajos tales como: **Taller de la OMPI sobre signos distintivos como herramientas de competitividad empresarial**, organizado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) conjuntamente con la Oficina Nacional de Propiedad Industrial (ONAPI) de la República Dominicana, Santo Domingo, 20 y 21 de febrero de 2006; **La definición de Indicaciones Geográficas**, elaborado por Comité permanente sobre el derecho de marcas, dibujos y modelos industriales e indicaciones geográficas, novena sesión, Ginebra, 11 a 15 de noviembre de 2002.

contempla más elementos, características y requisitos para la marca certificación; mientras en Latinoamérica apenas se enuncian los detalles que dan vida a la marca de certificación, como se puede apreciar en la normativa comunitaria Andina, Decisión 486 y en las leyes pertinentes de los distintos países. Ese desarrollo está mencionado y estudiado en el desarrollo de la presente investigación.

La Organización mundial de la Propiedad Intelectual define a la marca de certificación como: ⁷*“Un signo distintivo destinado a ser aplicado a productos o servicios, cuya calidad u otras características han sido controladas, verificadas o certificadas por el titular de la marca. Son marcas cuya función es certificar o garantizar que los productos o servicios que distinguen se encuentran dentro de los patrones o estándares preestablecidos por su titular y que además hay un sometimiento a un control previo y continuado por éste”*.

Otra definición es la propuesta por Rita Largo Gil, “las marcas de garantía son una modalidad de marcas que se caracteriza por su función certificadora de la presencia en los productos que la llevan o en los servicios a los que acompañan, de ciertas características comunes (origen, composición, elaboración, etc.), así como de un cierto nivel de calidad. La función de certificación e indicadora de la calidad es la función esencial, por no decir la única, de las marcas de certificación; en ellas es una función económico-social jurídicamente protegida.”⁸

Con respecto al titular de la marca de certificación, el Artículo 186 de Nos dice que: “Podrá ser titular de una marca de certificación una empresa o institución, de derecho privado o público o un organismo estatal, regional o internacional.” Tema que analizaremos más adelante dentro de este mismo capítulo.

⁷Taller de la OMPI sobre signos distintivos como herramientas de competitividad empresarial organizada por la organización mundial de la propiedad intelectual (OMPI) conjuntamente con la oficina nacional de propiedad industrial (ONAPI) de la República Dominicana.

⁸ Rita, Largo Gil; Las Marcas de Garantía, Civitas, Madrid, España, 1993

Es decir que, no existe ningún impedimento para ejercer la titularidad de este tipo de marcas, por lo que pueden ser titulares, tanto empresas, como instituciones del sector privado o público, igualmente no existe ninguna prohibición en cuanto a organismos regionales o internacionales.

Se trata sin duda de una marca de características especiales y complejas. Pues a diferencia de las marcas tradicionales que conocemos, hace especial énfasis en la calidad del producto o servicio. ⁹“De una forma general, la marca de certificación busca la garantía, una vez que prueba o certifica el origen, el material, el modo de fabricación o la prestación de un servicio y la calidad. ”

A nivel mundial se posibilita el registro de marcas de certificación empleadas en productos o servicios, tal como consta en la decisión 486 de la Comunidad Andina, en el artículo 185:

”Se entenderá por marca de certificación un signo destinado a ser aplicado a productos o servicios cuya calidad u otras características han sido certificadas por el titular de la marca”.

En este sentido cumple con la función de garantía, puesto que nos encontramos con una figura que no sólo distingue a ciertos productos o servicios que reúnen cualidades o características comunes, sino que refleja un nivel de calidad comprobable.

⁹ Tratado de Propiedad Industrial de las Américas. Marcas y congéneres – 1a ed.- Buenos Aires; Lexis Nexis Argentina, 2006.

2.2.- CARACTERÍSTICAS DE LA MARCA DE CERTIFICACIÓN

No cabe duda que el registro de una marca pretende que los productos y servicios similares ofrecidos en el mercado se distingan unos de otros. Pero adicionalmente lo que busca es que, ese producto o servicio, cumpla con los parámetros establecidos en su reglamento de uso.

Ese registro otorga seguridad al consumidor con relación al producto o servicio, comparable con la función indicadora de la calidad de los productos de las marcas ordinarias. ¹⁰“La característica esencial de la marca de certificación es indicar que en tales productos o servicios concurre determinada característica común y un cierto nivel de calidad, con la garantía de que han sido sometidos a un control, previo y continuado, por el titular de la marca directamente y de manera mediata por la administración”.

Tal vez es conveniente poner un ejemplo, existe la marca de certificación HALAL DE JUNTA ISLAMICA registrada en España, se trata de un signo que hace referencia a la fabricación de carne, enfocada especialmente al consumidor musulmán. La función indicadora de calidad consta en su reglamento de uso, hace alusión a cuestiones como: condiciones para el transporte de animales vivos, periodo de reposo, sacrificio, despiece, almacenamiento, condiciones de los productos elaborados cárnicos y su posterior distribución. Condiciones que la persona autorizada para el uso de la marca deberá cumplir.

Un ejemplo similar es, la marca de certificación española "CARNE DE RETINTO"¹¹, que sirve para distinguir exclusivamente a la carne de ganado vacuno de Raza Retinta o los cruces autorizados en el mismo que, reuniendo las

¹⁰ Rita, Largo Gil; Las Marcas de Garantía, Civitas, Madrid, España, 1993

¹¹ http://www.retinta.es/images/stories/pdf/reglamento_uso_carne_de_retinto.pdf

características especificadas, cumpla en su producción, transporte, sacrificio, faenado y comercialización todos los requisitos exigidos en su Reglamento.

Con esta muestra espero, quede más clara la real implicación de las marcas de certificación y la delicada misión que cumplen frente al público consumidor.

Es importante recalcar que la marca de certificación no puede ser utilizada por el titular de la misma, sino a favor de terceros.

2.3. TITULAR DE MARCA DE CERTIFICACIÓN

Respecto de quién puede solicitar la inscripción de una marca de certificación, existiría una aparente limitación a personas jurídicas, tal como consta en la Decisión 486 de la Comunidad Andina:

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

Cabe destacar que en legislaciones internacionales se abre la posibilidad para que sean titulares de estas marcas, tanto personas naturales, como jurídicas, de hecho no habría razón lógica para que la norma comunitaria andina restrinja los solicitantes, únicamente a personas jurídicas.

Algo que destacar es la posibilidad que instituciones públicas u organismos estatales sean titulares de una marca de certificación, si una de las funciones es velar por los consumidores, qué mejor que el propio Estado para cumplir este propósito.

¹²“...utilizado por una pluralidad de empresas bajo el control y autorización de su titular, que certifica que los productos o servicios a los que se aplica cumplen unos requisitos comunes...”

En nuestro país deberíamos aplicar lo establecido en la Decisión 486 de la Comunidad Andina, en este sentido, la marca de certificación tiene un plazo de vigencia de 10 años, tal como se puede apreciar en los dos registros existentes, que mencionaré al final de este capítulo y cuyas copias reposan en los archivos del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual.

En conclusión podemos decir que el titular de la marca de certificación es una empresa tanto pública como privada que se dedique al desarrollo e investigación en determinada área, razón por la cual puede certificar que otros utilizan la marca de determinada manera.

2.4 USO DE LA MARCA DE CERTIFICACIÓN

Ya que el titular de la marca de certificación no puede usar la misma en su beneficio, lo correcto es que otorgue permiso a terceras personas interesadas. En principio la figura correcta para hacer esta concesión sería la licencia de uso de marca, pero analicemos detenidamente esta figura para sacar las conclusiones respectivas.

Las marcas de certificación no podrán usarse en relación con productos o servicios producidos, prestados o comercializados por el propio titular de la marca.

¹² Ley Española de Marcas, 17/2001, Artículo 68.

Por ello, un aspecto que es necesario resaltar es el relativo a la relación que se genera entre el titular de la marca (que no la puede usar directamente) y los usuarios de la marca. Esta relación se concreta a través de un vínculo contractual de licencia de uso de marca.

Dicha licencia de uso podrá operar en la medida que los usuarios cumplan el reglamento de uso que el propio titular de la marca impone, además de tener que cumplir con las condiciones que deben tener los productos y servicios que ostenta la marca de certificación y fuesen introducidos en el mercado

El titular de la marca está en la obligación de fijar y poner en práctica las medidas de control de la calidad y verificación de la marca licenciada.

2.4.1 LICENCIA DE USO DE UNA MARCA DE CERTIFICACIÓN

¹³ “Son aquellos contratos en virtud de los cuales el titular de un monopolio de explotación concede a otra persona, en todo o en parte, el disfrute de su derecho de explotación mediante el pago de una cantidad que normalmente se hace en forma de regalía“

En otras palabras, podríamos decir que la licencia de uso de marca es aquel contrato mediante el cual el titular o solicitante de la marca, de forma libre y voluntaria concede autorización a otra persona para explotar la marca, en los términos y límites establecidos en el Acuerdo. Hay que aclarar que este consentimiento de uso, de ninguna forma implica que el licenciante de la marca

¹³ Garriguez, J., Dictámenes de Derecho mercantil, t I, Madrid, 1976, pp. 126.

pierde su derecho sobre ésta, pues él no transmite ni siquiera una parte de su derecho al licenciatario, sino que, simplemente consiente el uso de un bien inmaterial de su titularidad.

Aparentemente esta figura podría aplicarse a la marca de certificación, sería el nexo jurídico que une al titular de una marca de certificación y a la persona autorizada para aquello.

Dos aspectos importantes que señalar, el primero es que obviamente este contrato debe tener un tiempo de duración, por otro lado, y como contraprestación, el licenciatario debe pagar un precio, aunque podría darse el caso que el contrato sea a título gratuito.

Nuestra Ley de Propiedad Intelectual, ni la decisión 486, nos dan una definición de licencia de uso, pero sí tiene normas relativas a ella, que nos sirven.

La decisión 486 menciona, artículo 162.- El titular de una marca registrada o en trámite de registro podrá dar licencia a uno o más terceros para la explotación de la marca respectiva.

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

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

Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una licencia.

Ahora bien, el concepto de licencia puede tener varios enfoques, pero sin duda, éste toma sentido e importancia en relación al contexto en el que se desenvuelve

la marca, pues las implicaciones legales podrían ser las mismas, pero las implicaciones económicas no; solo pensemos en posibles licencias de uso de marcas como “*kellogg´s*” de cereales, “*Los hot dogs de la Gonzales Suarez*” y la marca colectiva “*Los auténticos helados de Salcedo*”.

¹⁴“La determinación que debe entenderse por licencia, está directamente relacionada con el contenido del derecho sobre la marca, el cual a su vez depende, en gran medida, de las funciones de la marca.”

Hemos analizado las características de una licencia de uso y la posibilidad de aplicar esta figura a las marcas de certificación. Pero también existen argumentos en contra de esta posible unión.

Sin dejar de admitir que existe una afinidad entre ambas figuras, no podemos pasar por alto que hay diferencias entre ambos supuestos, derivadas en su mayoría de la función de la marca de certificación.

A raíz de la función indicadora de la calidad, el titular de la marca está obligado a controlar el uso de la marca y de las características de los productos o servicios ofrecidos por los usuarios, en este sentido puede imponer las sanciones que estime necesarias, de entre las recogidas en el reglamento de uso, mientras que el licenciante no tiene una obligación legal de control sobre los licenciarios.

Como complemento a esto, en las marcas de certificación existe una obligación de control por parte de la administración, cuestión no requerida en la licencia de uso, generalmente.

Por otro lado y como exigencia de imparcialidad, a la hora de ejercitar el control, el titular de la marca de certificación queda excluido del uso de la misma para los

¹⁴ Ortuño Baeza, María Teresa, La licencia de Marca, Marcial Pons, Madrid, 2000, pp. 103

productos fabricados o suministrados por él, de forma directa o indirecta. Mientras que el uso común de una licencia de uso, no implica que el licenciatarario no pueda usar su propia marca.

Adicional a esto, la facultad del titular de la marca de conceder autorizaciones para el uso de la marca de certificación, está limitada a lo establecido en el reglamento de uso de la marca, de tal forma que quienes cumplan los requisitos estipulados, tendrán derecho a que el titular les autorice para su uso. Esta situación ha llevado a matizar la relación entre el titular de la marca de certificación y los usuarios, ya que se asemeja a una “licencia obligatoria” y no exclusiva.

Es obligatoria, porque basta que una persona natural o jurídica cumpla lo establecido en el reglamento, incluso podría decirse que sale de la voluntad del titular permitir a una persona el uso de la marca.

Es obvio que la expresión “licencia obligatoria” es puramente referencial, pues esta figura, con respecto a las marcas, está prohibida tal como lo establece el artículo 21 ADPIC:

Los Miembros podrán establecer las condiciones para las licencias y la cesión de las marcas de fábrica o de comercio, quedando entendido que no se permitirán las licencias obligatorias de marcas de fábrica o de comercio y que el titular de una marca de fábrica o de comercio registrada tendrá derecho a cederla con o sin la transferencia de la empresa a que pertenezca la marca.

En consecuencia no podemos afirmar que la relación jurídica entre el titular de una marca de certificación y las personas por él autorizadas para el uso de la misma, está constituida por una licencia de uso de marca. Sin embargo, no podemos

negar la similitud y muchas de sus coincidencias, pero los factores en contra tienen un mayor peso, sobre todo en lo relativo a la onerosidad de las licencias de marcas, en contraposición a la gratuidad posible de las autorizaciones de uso.

El vínculo que une a estas dos partes es entonces una autorización dada por el propio titular, regulada por el reglamento de uso de la marca y como dice cierta parte de la doctrina, con una cobertura formal de licencia.

Ahora bien, quien está llamado a ejercer acciones legales en contra de personas u actos que violenten la marca de certificación, me atrevería a decir que el titular de la marca.

Es claro que la legitimación activa puede ser también facultad de las personas que usan la marca, siempre y cuando conste en el reglamento de uso de la propia marca. Aunque en este país también cabe una posibilidad, el usuario podrá requerir notarialmente al titular de la marca de certificación que, entable la correspondiente acción; y ante la negativa del titular o en cualquier caso, si el titular de la marca de certificación no ejercitó la acción dentro del plazo de los tres meses posteriores a la notificación, podrá el usuario originar en su propio nombre la acción pertinente¹⁵.

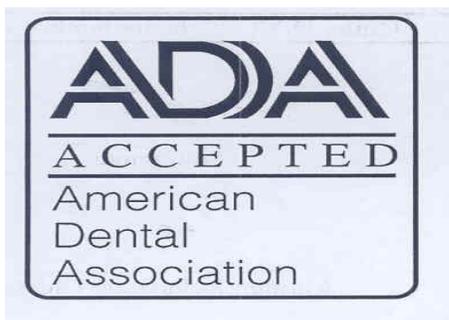
2.5 MARCAS REGISTRADAS EN NUESTRO PAÍS.

En nuestro país están registradas dos marcas de certificación, ADA ACCEPTED American Dental Association y Certificado de Responsabilidad Social. Sin dejar de lado que actualmente existen cuatro solicitudes de registro de marca de certificación en trámite.

¹⁵ Artículo 124 de la ley Española de patentes, el cual es aplicable en materia de marcas en virtud de la remisión efectuada por la disposición adicional primera de la ley Española de marcas de 2001.

El primer signo trata de una marca norteamericana, signado en nuestro país con el N° de solicitud 178366, de 30 de noviembre de 2006 y aprobada mediante resolución de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial 8296 de 28 de octubre de 2008. Pretende certificar que los productos para el cuidado dental y cuidado de la salud oral han sido evaluados por un consejo técnico, y que son útiles en el diagnóstico, tratamiento o prevención de enfermedades dentales.

Certificado de responsabilidad social es una marca de procedencia colombiana, N° de trámite 191778, de 14 de noviembre de 2007. En nuestro país fue aprobado mediante resolución 7654 de 28 de julio de 2008. Esta marca acredita que las personas naturales o jurídicas llevan a cabo prácticas socialmente responsables, como invertir en solidaridad voluntaria, y que están comprometidas a trabajar temas como el medioambiente y prácticas laborales justas.



La pregunta que cabe es, qué tipo de análisis se hizo a la solicitud y, por ende, qué disposiciones se aplicaron. Para esto hay que recordar que no existe legislación nacional al respecto y que la norma comunitaria Decisión 486 trata con brevedad este asunto.

En este caso, lo que hizo la Dirección Nacional de Propiedad Industrial a través de su Dirección de Signos Distintivos, fue darle el tratamiento de una marca de servicio o productos.

El análisis consistió en revisar si la marca no estaba incurso en nulidades, ni absolutas, ni relativas; fruto del análisis se emitieron las certificaciones.

2.6. REGLAMENTO DE USO DE LA MARCA DE CERTIFICACION

Al ser nuestro país un estado activo en temas de propiedad intelectual y caracterizarse por innovar en cuanto a sus procedimientos al menos en la última década, es importante resaltar la figura de las marcas de certificación, ya que no se les ha dado el impulso necesario para que estas tengan una utilización real en nuestro medio; su proceso de registro posee varias falencias, entre las que podemos destacar una falta de rigurosidad en cuanto a los requisitos que debe poseer el reglamento de uso que se exige para su solicitud. Como hemos visto a lo largo de este proyecto, el éxito de una marca de certificación está en el hecho de que los productos o servicios que certifica mantengan las características por las cuales fueron certificadas en un primer lugar.

En los últimos años el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, ha procesado varias solicitudes de registro de marcas de certificación, sin embargo estas no han sido utilizadas ya que las normas bajo las que se rige no garantizan una aplicación real de las mismas.

Es importante resaltar que el Reglamento de Uso es el conjunto de disposiciones (normas internas) que pretenden unificar o estandarizar el uso de la marca, por parte del titular de la misma, con relación a los productos o servicios de los que se trate, partiendo de los elementos de calidad, homogeneidad, estabilidad u otras características particulares que la marca pretenda incluir y dar a conocer al consumidor.

Bajo estas consideraciones, es usual que el Reglamento de Uso de una marca de certificación deba contener los siguientes elementos:

- Fijará las medidas de control que se obliga a implantar el titular de la marca de garantía y las sanciones aplicables.

- La calidad, los componentes, el origen o cualquier otra característica de los correspondientes productos o servicios.

- Las características garantizadas por la presencia de la marca y la manera en la que se ejercerá el control de calidad antes y después de autorizarse el uso de la marca.

- Se deben indicar los productos o servicios que podrán ser objeto de certificación por su titular.

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

CAPITULO III

3.- DESARROLLO DE MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS

3.1 DEFINICION

Para tratar este capítulo, voy a empezar diciendo que no existe unidad de criterio con respecto a la definición de la Micro y Pequeña Empresa, pues las definiciones que se adoptan varían según sea el tipo de enfoque.

Algunos especialistas destacan la importancia del volumen de ventas, el capital social, el número de personas ocupadas, el valor de la producción o el de los activos para definirla. Otros toman como referencia el criterio económico – tecnológico.

Por otro lado, también existe el criterio de utilizar el monto de capital para definir los diferentes tamaños de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. La densidad de capital relaciona el valor de los activos fijos con el número de trabajadores del establecimiento. Mucho se recurre a este indicador para calcular la inversión necesaria para crear puestos de trabajo en la Pequeña Empresa.

Un estudio realizado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en setenta y cinco países encontró más de cincuenta definiciones distintas sobre Pequeña Empresa. Los criterios utilizados son muy variados, desde considerar la cantidad de trabajadores o el tipo de gestión, el volumen de ventas o los índices de consumo de energía, hasta incluso el nivel tecnológico, por citar los más usuales.

La OIT, en su Informe sobre fomento de las Pequeñas y Medianas Empresas, presentado en la 72° reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, realizada en Ginebra en 1986, define de manera amplia a las Pequeñas y Medianas Empresas pues considera como tales, tanto a empresas modernas, con no más de cincuenta trabajadores, como a empresas familiares en las cuales laboran tres o cuatro de sus miembros, inclusive a los trabajadores autónomos del sector no estructurado de la economía (informales).

El especialista de la pequeña empresa, Fernando Villarán en su trabajo para el Seminario de "Microempresas y Medio Ambiente" realizado en Lima durante el mes de Julio de 1993, señala, refiriéndose a la micro industria, que está caracterizada por su reducido tamaño, tiene de uno a cuatro personas ocupadas y presenta una escasa densidad de capital equivalente a 600 dólares por puesto de trabajo. Utiliza poco equipo de capital y es intensiva en mano de obra. Además

presenta bajos niveles de capacitación y productividad. Con ingresos que se mantienen a niveles de subsistencia, inestabilidad económica y la casi nula generación de excedentes. Este sector es mayoritariamente informal.

Con respecto a la Pequeña Empresa Industrial, la describe como empresa que tiene de 5 a 19 personas ocupadas y una densidad de capital de aproximadamente 3000 dólares por puesto de trabajo. Su base tecnológica es moderna y la productividad, es mayor que en la microempresa: Es capaz de generar excedentes, acumular y crecer, teniendo entonces, una mayor estabilidad económica que el sector micro empresarial.

Como se observará, existen diversos criterios para caracterizar a la Micro y Pequeña Empresa. Sin embargo nuestra legislación, cuando de reglamentarla o promocionarla se trata, usualmente ha utilizado, los montos anuales vendidos y/o el número de personas ocupadas o el valor de los activos, para establecer sus límites.

3.2 PYMES EN EL ECUADOR

Es importante reflejar la realidad de nuestro país; de acuerdo a SENPLADES (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo), en el Ecuador existen 38,000 compañías registradas, mismas que se dividen de la siguiente manera: el 56% son consideradas microempresas, el 30% pequeñas empresas, el 10% medianas empresas y 4% grandes empresas. Como podemos ver, 96% de las empresas existentes en el Ecuador se consideran PYMES;

En Pichincha y Guayas se asientan el 64.4% de los establecimientos de las MIPYMES; en Azuay, Manabí y Tungurahua el 20%; y el 15.6% corresponde a 17 provincias restantes.

Como podemos ver, nuestro país le debe en gran medida a las Micro, pequeñas y medianas empresas la generación de empleos y es su obligación dentro del Plan Nacional para el Buen Vivir dentro de sus objetivos 6 y 11 garantizar el trabajo estable, justo y digno en su diversidad de formas y establecer un sistema económico y social solidario y sostenible; razón por la cual, es una prioridad para el Estado coadyuvar al desarrollo de las mismas.

Por otra parte, como miembros de la comunidad andina y como países en vías de desarrollo, en mayo de 2011, mediante la Decisión 748 se creó el Comité Andino de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (CAMIPYME), con la misión de asesorar y apoyar a la Comisión y a la Secretaría General de la Comunidad Andina en materias relativas a la política comunitaria sobre la MIPYME, así como promover la asociatividad, internacionalización y emprendimiento, entre otros, que permitan mejorar su competitividad.

Las empresas a las que nos referimos en este capítulo tienen gran trascendencia dentro del desarrollo económico de la nación y a lo largo de este capítulo analizaremos las maneras en las cuales, las marcas de certificación son de vital importancia para estas.

En primer lugar, como ya hemos visto, entre los beneficios a los que acceden quienes usan las marcas de certificación en sus productos y servicios, podemos

anotar la ventaja extraordinaria a la que ellos acceden; ya que, si volvemos al ejemplo de la marca “ Doolphin Safe”, aquellas personas que se preocupen por el medio ambiente, localizarán y consumirán solo aquellas marcas que les aseguren que el atún que consumen ha sido procesado con métodos que no afectan ni a los delfines ni a los ecosistemas marinos. Esto quiere decir que automáticamente adquirirán una ventaja en el mercado frente a los productores que aún realizan la pesca del atún mediante procedimientos convencionales.

La Comunidad andina ha puesto en marcha un Plan de Acción denominado CAMIPYME 2012-2017, el cual que tiene como objetivo principal, facilitar acciones conjuntas que permitan la promoción de las actividades sectoriales en los diversos campos de intervención que sobre PYMES que desarrollan los Países Miembros, lo que en definitiva lograría promover un mayor acceso de todas estas compañías a los mercados dinámicos de bienes, servicios y factores productivos.

Este Plan de Acción sigue una estrategia que tiene cuatro puntos principales:

1. Promover una mayor participación de las Mipymes en el proceso de integración andino, fomentando la innovación tecnológica, asociatividad, internacionalización y emprendimiento.
2. Complementación económica para MIPYMES: Participación conjunta en ferias y eventos andinos a fin de promover un mayor intercambio productivo en el espacio integrado andino.

3. Acciones conjuntas para mejorar condiciones de acceso y participación de las MIPYMES en el mercado subregional andino.

4. Promoción de espacios asociativos a favor de las MIPYMES andinas.

Si las micro, pequeñas y medianas empresas se dedican a perfeccionar sus productos y servicios y los certifican ya sea por sus características únicas o por sus altos estándares de calidad, lograrán atraer más recursos o clientes, lo que facilitará un incremento directo en su nivel de ingresos y desarrollo.

3.3 BENEFICIO DE LA MARCA DE CERTIFICACIÓN CON RELACIÓN A LOS MIPYMES

A nivel latinoamericano se visualiza un fuerte impulso a la producción y el comercio, lo cual ha generado nuevos paradigmas de desarrollo, basados en la tecnología y el incremento en la productividad y la competitividad. Asimismo, se viene dando un importante incremento de las economías de escala, en muchas ramas productivas, así como en las redes horizontales y verticales y distintos esquemas de fomento productivo, basados en modalidades como la asociatividad.

En el ámbito andino, se puede señalar que un importante porcentaje del tramado empresarial está conformado por micro, pequeñas y medianas empresas, para las cuales la flexibilidad y adaptabilidad constituyen ventajas de creciente relevancia, lo que compensa, en parte, sus limitaciones para una exitosa inserción en sus

respectivas economías, como paso previo a un posible acceso a mercados externos.

Por otro lado, en los últimos años se ha llevado adelante un extenso proceso de acercamiento, debate y búsqueda de consensos en la Comunidad Andina, en torno al tema de la MIPYME y cómo desarrollar aún más éste tema, que como países en desarrollo, los Países Miembros lo asumen como importante y prioritario, tanto en el ámbito del desarrollo económico productivo, como en el ámbito social a través de la generación de fuentes laborales, que conlleva una cadena de crecimiento en sus respectivas economías.

Como hemos visto en el capítulo anterior donde profundizamos en la marca de certificación, sabemos que una marca de certificación es el signo de la calidad de un producto o servicio que motiva al consumidor a adquirirlos y preferirlos por encima de los otros productos o servicios del mercado que no llevan ese sello de calidad.

Debemos recordar que la marca de certificación está creada para las pequeñas y medianas empresas porque ellas son las que necesitan una certificación para mostrar al consumidor que su producto cumple con estándares de calidad que le otorgan a su producto o servicio cierta distinción entre los demás ofertados en el mercado. Esta cualidad permite que los micro, pequeños y medianos empresarios potencien su economía de mejor manera, con la intención de que su negocio crezca.

Por esta razón la marca está principalmente hecha para las micro, pequeñas y medianas empresas.

Pero ganarse la confianza del cliente y su fidelidad es una ardua tarea para las pequeñas y medianas empresas (PYME). Con independencia de la calidad de los productos, acceder a los comercios de venta al por menor, los mercados locales y las redes de distribución, y conseguir que los consumidores conozcan los productos, requiere una inversión considerable que puede sobrepasar el presupuesto de muchas empresas. Debido a su reducida escala de producción, para muchas PYME es difícil llevar a cabo una importante campaña de comercialización que les permita colocar sus productos en el mercado y granjearse una reputación que atraiga a los consumidores potenciales. Para lo cual pueden recurrir a marcas de certificación mismas que certificarán que el producto cumple ciertos requisitos normativos y pueden indicar así a los consumidores que ha sido controlado por una organización competente y que cumple con las normas necesarias. Esto también puede ayudar a una empresa a comercializar sus productos y a mejorar su imagen entre los consumidores.

Es decir, gracias a la certificación emitida por la respectiva marca de certificación las pequeñas y medianas empresas pueden posicionarse en el mercado con sus productos o servicios ostentando estándares de calidad que les permitan crecer y beneficiarse económicamente.

Dentro de las utilidades que tiene el uso de la marca de certificación para las PYMES, es la de unir esfuerzos con otras empresas que ofrezcan productos o servicios similares a fin de obtener mayor prestigio y la confianza de los clientes a quienes está dirigido el producto, los usuarios o clientes, por su parte, tienen

asegurados que el producto o servicio que adquieren cumple con estándares que lo hacen preferente al resto de su especie en el mercado.

La mejora continua es necesaria para las organizaciones de todos tamaños y en la actualidad existe un bajo porcentaje de empresas certificadas por calidad, lo que hace necesario adoptar en mayor medida estas certificaciones, ya que es una necesidad del mercado.

La certificación, hoy en día, es una necesidad que otorga a los clientes mayor satisfacción y es garantía de calidad en los procesos de producción, administración y comercialización, además de que permite la apertura de nuevos mercados y genera confianza porque se basa en normas internacionales.

La marca de la Certificación es la marca de calidad, autorizada para aquellas compañías que en sus procesos o sistemas de gestión han cumplido con las especificaciones y requerimientos de una norma como puede ser calidad, seguridad y salud ocupacional, medio ambiente, seguridad de la información y seguridad en los alimentos.

Una vez autorizada la marca con la debida certificación, se reconoce el símbolo de la calidad que asegura a clientes, proveedores, consumidores y partes interesadas que su sistema cuenta con el más alto nivel de cumplimiento y con una estrategia de éxito; logrando la marca de certificación se pueden obtener beneficios como conseguir el reconocimiento del mercado.

La estrategia empresarial en el uso de las marcas de certificación radica, en la oportunidad de acudir al mercado incorporando un prestigio, generado por el titular de la marca de certificación, lo cual añade valor a la marca individual del empresario al formar parte de todo un sistema de garantía.

Es una herramienta muy útil que va a permitir tecnificar procedimientos de producción y elaboración, utilización de tecnología y en general cualquier conocimiento que el titular de la marca pueda trasladar a sus usuarios. Por consiguiente se estandarizan los productos y en su caso los servicios, en función a una calidad determinada y constante, bajo la supervisión y control de su titular que estará preocupado porque la marca no se desprestigie, generando finalmente un real crecimiento para las micro, pequeñas y medianas empresas, quienes finalmente son las más beneficiadas.

La estrategia de las PYMES, basada en marcas de certificación, se sustenta en la capacidad del titular de la marca de asegurar cualidades y calidades de los productos o servicios que son distinguidos por la marca y que es usada por terceros, en función de la verificación del cumplimiento de patrones predeterminados impuestos por el dueño de la marca.

Esta situación determina una garantía y seguridad para el consumidor/cliente, quien sabe que detrás de la marca hay una persona o empresa que está verificando y controlando que lo que la marca dice respecto a los productos o servicios que distingue, es cierto.

Es un sistema basado en controles objetivos conforme a la percepción del consumidor y además aglutina una cadena de valor sustentada en aspectos de la calidad, generando confianza en el mercado.

CONCLUSIONES

Habiendo finalizado este trabajo podemos llegar a las siguientes conclusiones:

1. He realizado un breve resumen de la creación del Tribunal Andino de Justicia y sus respectivas funciones, tema principal del primer capítulo.
2. Se analizó a la definición de signos distintivos y un breve análisis de cada uno de ellos, de tal forma que se pueda comprender sus funciones, fines, utilidades, y se pueda diferenciar los signos tradicionales de la denominada marca de certificación o de certificación..
3. Debido a la escasa difusión de la marca de certificación, concluyo que es un tipo de signo distintivo poco conocido y utilizado en nuestro medio, por lo que en este trabajo recopilé información para un mejor entendimiento de esta institución, y sobre todo para darle la importancia y valor que merece, ya que existe una norma supranacional que lo regula.

4. Realicé un breve análisis de los elementos constitutivos de la marca de certificación. Y como la finalidad de la marca es certificar la calidad de un producto o servicio, siendo inadmisibles que sea la misma persona que elabore el producto o brinde el servicio quien ejerza el control realice la certificación. De lo anterior se desprende que concurre una doble condición subjetiva: la de titular de marca y la de persona autorizada para su uso. Es decir se busca imparcialidad a la hora de avalar la calidad, mucho más si involucra al público consumidor.

6. De acuerdo a las investigaciones realizadas puedo concluir que la marca de certificación beneficia principalmente a las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), quienes a través de la certificación de la calidad del producto o del servicio que ofertan pueden generar mayor producción y aumentar de esta manera sus ventas de una forma considerable, promoviendo su crecimiento.

7. Después de realizar las debidas investigaciones puedo concluir que la marca de certificación está íntimamente relacionada con el derecho de los consumidores. Especialmente el derecho de los consumidores a recibir información veraz, clara, oportuna y completa sobre los bienes y servicios ofrecidos en el mercado, así como sus características, calidad; y el derecho a la protección contra la publicidad engañosa o abusiva.

8. Al finalizar este trabajo de fin de carrera puedo concluir principalmente que la normativa actual sobre la marca de certificación no es la adecuada para viabilizar una utilización real de dicha figura.

RECOMENDACIONES

Con las conclusiones antes mencionadas después de realizar este trabajo de investigación me permito realizar las siguientes recomendaciones:

1. La marca de certificación es un signo distintivo muy útil tanto para las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), como para el público consumidor, sin embargo su escasa difusión no permite que este signo distintivo cuente con la promoción necesaria para que existan mas compañías interesadas en ser titulares de este tipo de marcas. Por lo que recomiendo que el IEPI realice campañas publicitarias masivas que promuevan el registro de marcas de certificación. Y su beneficio para los micro, pequeños y medianos empresarios como para el público consumidor.
- 2.- La marca de certificación tiene como finalidad el certificar la calidad de un producto o servicio en el mercado, y la manera de regular los parámetros que permiten adquirir dicha certificación a un tercero es a través de lo que dicte el reglamento de uso de la marca de certificación, sin embargo en

nuestro país no existe un procedimiento especial para la revisión del reglamento de uso, por lo que mi recomendación es realizar las modificaciones necesarias en la Ley de Propiedad Intelectual, que permitan la correcta aplicación de la norma contenida en la Decisión 486.

- 3.- Se recomienda que se reforme la Ley de Propiedad Intelectual agregando las siguientes normas a continuación del Artículo 203:

Artículo 204.- El Reglamento de Uso de la Marca de Certificación, deberá contener los requisitos establecidos en la Decisión 486, y previo a su presentación en el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual para el registro de la marca a la que acompaña, deberá ser aprobado por el organismo competente, mismo que verificará que la compañía solicitante, cuenta con el conocimiento y la experticia que le permitan certificar el producto o servicio para el que será utilizado.

Artículo 205: El trámite de registro de la marca de certificación comprenderá la evaluación de la aplicabilidad del reglamento de uso de la marca de certificación, y la relación que tiene el solicitante con el producto o servicio al que pretende certificar.

Artículo 206: El titular de la marca de certificación está obligado a demostrar periódicamente, en un lapso no menor a tres años calendario, desde el registro de la marca, que está dando el manejo adecuado a su marca y está haciendo respetar el reglamento de uso de la misma en la aplicación de la certificación que otorga.

Artículo 207: En la página institucional del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual constará un link, en el que se publicarán las marcas de certificación y su respectivo reglamento de uso.

Artículo 208: En la página institucional del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual constará un link, en el que se publicarán las empresas que cuentan con certificación y los productos o servicios que ofertan.

Artículo 209: El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual será el organismo competente que verificará anualmente, que las empresas y sus productos cumplan con las especificaciones de los reglamentos de uso de las marcas.

Artículo 210: El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual será el organismo competente que sancionará, de acuerdo a la gravedad de la falta, el incumplimiento de los reglamentos de uso de las marcas.

BIBLIOGRAFIA

- 1.- BAEZA ORTUÑO, Maria Teresa, La licencia de Marca, Marcial Pons, Madrid, 2000
- 2.- CAUQUI ARTURO, La propiedad industrial en España, Editorial de Derecho Privado, Madrid, 1978.
- 3.- CORRADO Vid., R., I marchi dei prodotti e dei servizi, UTET, Torino, 1972
- 4.- ELENA DE LA FUENTE GARCIA. PROPIEDAD INDUSTRIAL. TEORIA Y PRÁCTICA. Editorial Centro de Estudios Ramón Areces. S.A. Madrid 2001

- 5.- FERNADEZ-NOVOA, Fundamentos de Derecho de Marcas, Editorial Montecorvo S.A. Madrid 1985.- GARRIGUEZ, J., Dictámenes de Derecho mercantil, t I, Madrid, 1976.
- 6.- FERNANDEZ-NOVOA, Carlos, Tratado sobre derecho de marcas; Segunda edición; Marcial Pons, Madrid, 2004.
- 7.- GARCIA VILLAVERDE, R., La propiedad industrial e intelectual, RDM, 1981.
- 8.- GONZALO-BUENO, CARLOS y otros, Comentario a la ley y al reglamento de marcas. Editorial Civitas, Madrid 2003.
- 9.- LARGO GIL, RITA; Las Marcas de Garantía, Civitas, Madrid, España, 1993
- 10.- MARQUEZ, Thaimy, Manual para el examen de marcas en las oficinas de Propiedad Industrial de los países Andinos, OMPI, Ginebra, 1995.
- 11.- MENDIETA SONIA, Evolución histórica de las marcas, revista mexicana de la propiedad industrial y artística, ene-jun., México 1963, Núm. 1
- 12.- METKE, Ricardo, Procedimientos de Propiedad Industrial, Edit. Temis, Bogotá, 1994.
- 13.- METKE, Ricardo, Aspectos Teóricos Y Prácticos del Derecho Marcario, Edit. Kelly, Bogotá, 1987.
- 14.- NAVA NEGRETE, Justo, Derecho de Marcas; Edit. Pomua, México, 1985.
- 15.- OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2002.
- 16.- PACHON, Manuel, La Propiedad Industrial en el Acuerdo de Cartagena, Edit. Temis, Bogotá, 1975.
- 17.- PACON, Ana María, Marcas y otros signos distintivos, Edit. Universidad e los Andes, Mérida, 1996.

- 18.- SHERWOOD, Robert M., Propiedad Intelectual y Desarrollo Económico. Editorial Heliasta S.R.L., Buenos Aires, Argentina, 1992.
- 19.- Tratado de Propiedad Industrial de las Américas. Marcas y congéneres – 1a ed.- Buenos Aires; Lexis Nexis Argentina, 2006.
- 20.- URIBE RESTREPO, Fernando, La interpretación prejudicial en el Derecho Marcario Andino, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Quito, 1993.
- 21.- UZCATEGUI, Mariano, Patentes de invención y marcas comerciales, Fórum Editores, Caracas, 1990.
- 22.- VEGA, José Antonio, Protección de la Propiedad Intelectual, Madrid, Editorial Reus, S.A., 2002
- 23.- VILLACIENCIO, Yiva, Protección a las Marcas Conocidas en el Perú, Tarea Asociación Gráfica Educativa, Lima 1991.

Normativa:

Nacional:

- 24.- Constitución Política de la República del Ecuador, 2008
- 25.- Ley de Propiedad Intelectual
- 26.- Reglamento a la Ley de Propiedad Intelectual
- 27.- Ley Orgánica de Defensa al Consumidor
- 28.- Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad

Internacional:

- 29.- Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, (ADPIC).
- 30.- Decisión 486: Régimen común sobre Propiedad Industrial
- 31.- Competencia desleal (Publicidad engañosa), OMPI, Directiva del Consejo, 10/09/1984, n° 84/450
- 32.- Ley Española de Marcas, 17/2001
- 33.- Ley 17.011 - Normas Relativas a las Marcas, Uruguay
- 34.- Directiva 89/104/CEE de 21 de diciembre de 1988
- 35.- Taller de la OMPI sobre signos distintivos como herramientas de competitividad empresarial organizada por la organización mundial de la propiedad intelectual (OMPI) conjuntamente con la oficina nacional de propiedad industrial (ONAPI) de la República Dominicana
- 36.- Reglamento a la ley de marcas española aprobado mediante Real Decreto 687/2002, de 12 de julio.
- 37.- Ley de marcas de Paraguay
- 38.- Ley de defensa de los consumidores y usuarios en España, Ley 26/1984, de 19 julio

Páginas Web:

- 39.- <http://cerespain.com/peraconfereciadelbierzo-reglamento.html#8>
- 40.- http://www.gobiernoenlinea.ve/venezuela/perfil_historia6_e.html

41.-

http://www.artesaniadecadiz.es/web/servicios/descargas/reglamento_de_uso_de_la_marca.pdf/

42.-

http://www.retinta.es/images/stories/pdf/reglamento_uso_carne_de_retinto.pdf

43.- <http://postgrado.sapi.gob.ve/index.php/-noticias/286-qtriple-selloq-marca-de-certificacion-de-propiedad.html>

