



**UNIVERSIDAD CATÓLICA
DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL**

**FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y
POLÍTICAS**

CARRERA DE DERECHO

TEMA:

El contrato de transferencia de marcas en el Ecuador.

AUTOR:

Estrella Cedeño, Marlon Miguel

**Trabajo de titulación previo a la obtención del título de
Abogado de los Tribunales y Juzgados de la República del
Ecuador**

TUTOR:

Rodríguez Williams, Daniel Eduardo

Guayaquil, Ecuador

10 de septiembre del 2018



UNIVERSIDAD CATÓLICA
DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS
CARRERA DE DERECHO

CERTIFICACIÓN

Certificamos que el presente trabajo de titulación, fue realizado en su totalidad por **Estrella Cedeño, Marlon Miguel**, como requerimiento para la obtención del título de **Abogado de los Tribunales y Juzgados de la República del Ecuador**.

TUTOR

f. _____

Rodríguez Williams, Daniel Eduardo

DIRECTORA DE LA CARRERA

f. _____

Lynch Fernández, María Isabel

Guayaquil, 10 de septiembre del 2018



UNIVERSIDAD CATÓLICA
DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL

**FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS
CARRERA DE DERECHO**

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Yo, **Estrella Cedeño, Marlon Miguel**

DECLARO QUE:

El Trabajo de Titulación, **El contrato de transferencia de marcas en el Ecuador**, previo a la obtención del título de **Abogado de los Tribunales y Juzgados de la República del Ecuador**, ha sido desarrollado respetando derechos intelectuales de terceros conforme las citas que constan en el documento, cuyas fuentes se incorporan en las referencias o bibliografías. Consecuentemente este trabajo es de nuestra total autoría.

En virtud de esta declaración, nos responsabilizamos del contenido, veracidad y alcance del Trabajo de Titulación referido.

Guayaquil, 10 de septiembre del 2018

EL AUTOR

f. _____

Estrella Cedeño, Marlon Miguel



UNIVERSIDAD CATÓLICA
DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS
CARRERA DE DERECHO

AUTORIZACIÓN

Yo, **Estrella Cedeño, Marlon Miguel**

Autorizamos a la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil a la **publicación** en la biblioteca de la institución del Trabajo de Titulación, “**El contrato de transferencia de marcas en el Ecuador**”, cuyo contenido, ideas y criterios son de mi exclusiva responsabilidad y total autoría.

Guayaquil, 10 de septiembre del 2018

EL AUTOR:

f. _____

Estrella Cedeño, Marlon Miguel

URKUND

Documento: [Tesis Marlon estrella 2.docx](#) (D40984785)
Presentado: 2018-08-26 22:09 (-05:00)
Presentado por: maritzareynosodewright@gmail.com
Recibido: maritza.reynoso.ucsg@analysis.orkund.com
Mensaje: Tesis Marlon Estrella " [Mostrar el mensaje completo](#)
0% de estas 10 páginas, se componen de texto presente en 0 fuentes.

Lista de fuentes Bloques

⊕ Categoría	Enlace/nombre de archivo	⊖
⊕ Fuentes alternativas		
⊕ Fuentes no usadas		

0 Advertencias. Reiniciar. Exportar. Compartir. ⓘ

TUTOR

f. _____

Rodríguez Williams, Daniel Eduardo

EL AUTOR

f. _____

Estrella Cedeño, Marlon Miguel

AGRADECIMIENTO

A Dios, por haber permitido culminar este trabajo de titulación en el tiempo previsto.

A mi tutor, Dr. Daniel Rodríguez Williams, por la guía académica recibida en la
elaboración del presente trabajo.

DEDICATORIA

A Dios dador de toda virtud y honra,

A Federico y Mirian, mis padres

por haberme amalgamado en virtud y perseverancia

A mi hermano Leonardo.



UNIVERSIDAD CATÓLICA
DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS
CARRERA DE DERECHO

TRIBUNAL DE SUSTENTACIÓN

f. _____

José Miguel, García Baquerizo

DECANO

f. _____

Maritza Ginette, Reynoso De Wright

COORDINADOR DEL ÁREA

f. _____

Eduardo Javier, Monar Viña

OPONENTE



UNIVERSIDAD CATÓLICA
DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL

**FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS
CARRERA DE DERECHO**

Facultad: Jurisprudencia

Carrera: Derecho

Periodo: UTE B-2018

Fecha: 10 de septiembre de 2018

ACTA DE INFORME FINAL

El abajo firmante, docente tutor del Trabajo de Titulación denominado, **El contrato de transferencia de marcas en el Ecuador,**”, elaborado por la estudiante **Estrella Cedeño, Marlon Miguel**, certifica que durante el proceso de acompañamiento dicha estudiante ha obtenido la calificación de **NUEVE SOBRE DIEZ (09/10)** lo cual la califica como: **APTO PARA LA SUSTENTACIÓN.**

TUTOR

f. _____

Rodríguez Williams, Daniel Eduardo

Indice

CAPITULO 1.....	2
1.1 INTRODUCCIÓN.....	2
1.2 Definiciones de marca.....	3
1.3 Elementos esenciales del contrato de transferencia de marcas	4
1.4 Elementos de la naturaleza del contrato de transferencia de marcas	5
Novedad - Distintividad.....	5
Especialidad. Disponibilidad. -	7
Licitud del signo. -	7
CONCLUSIONES PARCIALES:.....	10
2. CAPITULO	11
2.1. Del derecho comunitario.....	11
2.2. Principio de supranacionalidad del derecho comunitario	12
2.3. Principio de primacía y efecto directo	13
2.4. Del efecto relativo de los contratos.....	14
COCLUSIONES:	17
BIBLIOGRAFÍA	18

RESUMEN

Este documento académico tiene por objetivo establecer cuál es la regla de solución de antinomias que debe imperar frente a la oposición que existe entre el contenido de la Decisión 486 de la comunidad andina, y el artículo 374 Código Orgánico De La Economía Social De Los Conocimientos, Creatividad E Innovación, ambas normas regulan el contrato de por el cual se transfieren las marcas, pero esta última exige para que el contrato produzca efectos jurídicos necesariamente debe registrarse el contrato, caso contrario sus efectos serán inexistentes. Por ello, en el primer capítulo se exponen los elementos del contrato de transferencia de marcas; y luego, en el segundo capítulo se identifican los principios de supranacionalidad y eficacia directa, que obligan a la adecuación formal y material de las decisiones de la comunidad Andina.

Palabras claves: Marcas, inoponibilidad, contrato, principio de supranacionalidad, principio de aplicación directa.

ABSTRACT

This academic document has for aim establish which is the rule of solution of antinomies that must reign opposite to the opposition that exists between the content of the Decision 486 of the Andean community, and the article 374 Organic Code Of The Social Economy Of The Knowledge, Creativity And Innovation, both procedure regulate the contract of by which the brands are transferred, but it is required the latter in order that the contract produces juridical effects necessarily it has to of the contract be registering, opposite case his effects will be non-existent.

For it, in the first chapter there are exposed the elements of the contract of transference of brands; and then, in the second chapter the principles is identified of supranacionalidad and direct efficiency, which they force to the formal and material adequacy of the decisions of the Andean community.

Key words: *Brands, inoponibilidad, contracts, principle of supranacionalidad, principle of direct application.*

EL CONTRATO DE TRANSFERENCIA DE MARCAS EN EL ECUADOR

CAPITULO 1.

1.1 INTRODUCCIÓN

El uso de las marcas como signo distintivo apto para diferenciar productos y servicios no ha sido claramente determinado en la historia de la humanidad, pero si existe como antecedente general el uso que le daban los Griegos, quienes colocaban sus nombres en obras de arte, piedras preciosas, vasos e incluso monedas. Los Romanos colocaban sus nombres no solo en las obras de arte, sino en tubos de estaño, ollas de cocina, ladrillos, quesos, vinos, colirios, y la propiedad de los animales; incluso era penado el uso de un nombre falso según la Ley Cornelio. De su parte los chinos colocaban en las piezas de porcelana la procedencia de la obra y su autor, por ultimo tanto en Mesopotamia como Egipto se estilaba que los ladrillos y materiales de construcción tengan grabados signos. De lo anotado se puede indicar que la marca ha sido usada para identificar a la persona, propiedad de los animales, identificaba al artesano, y permitía gravar impuestos en la edad media.

En la edad media y contemporánea a partir del año 1500 se expidieron normas que protegían a los productores, en 1512 se expidió el decreto del consejo de Núremberg destinado a proteger el signo “AD” Alberto Durero. En 1554 se emitió el edicto Carlos V, que protegía a los tapices flamencos; luego en Inglaterra se dieron fallos que castigaban la falsificación de productos; de su parte Francia creó en 1857 el sistema de depósito de signos marcarios, para el año 1976 solo 7 países tenían legislación de marcas, y así se llegó al convenio de París de 1883 que fue el origen de la formalización de los derechos marcarios. Luego en los años 1900 aumentaron a 32, para el año 1975 el número de países ascendió a 123. Dentro del Ecuador la primera protección a las marcas se da en el artículo 99 de la constitución de 1835, una disposición similar se dio en la constitución del año 1845, 1851 y 1852. La primera ley de marcas expedida fue la del año 1899, publicada en el registro oficial del mes de octubre de ese año. El primer convenio suscrito por Ecuador se dio con Francia en la denominada "Convención Para La Protección Recíproca De Marcas De Fábrica Y Comercio". Y así se han dado múltiples reformas a la ley de propiedad intelectual hasta llegar al actual Código Orgánico de la Economía Social de los

Conocimientos, Creatividad e Innovación, que en adelante será llamado código de INGENIOS.

Este trabajo se justifica toda vez que las marcas son aquellos signos que permiten al consumidor y a otros productores distinguir servicios y productos. Al ser un elemento necesario en el ámbito mercantil su conocimiento, tutela y protección se tornan de obligatorio estudio. Otra razón que justifica el estudio es la necesidad de tener disposiciones que sean conforme con las regulaciones y compromisos a los que el Estado Ecuatoriano se ha obligado respecto al derecho de marcas.

El objetivo de este trabajo es analizar los elementos que componen el contrato de transferencia de marcas, y a partir de allí concluir si es necesario el registro del contrato en la Secretaria Nacional De Derechos Intelectuales para que este sea apto para producir efectos entre las partes o inclusive frente a los terceros, es decir les sea oponible en contrato en cuestión. Dado que en la legislación actual Código de INGENIOS prevé sobre el registro de marcas en el artículo 374, la necesidad de que los contratos o actos mediante los cuales se trasfiere una marca deben ser inscritos ante la Secretaria Nacional De Derechos Intelectuales para que surtan efectos, cabe indicar que dicha disposición concede efectos a partir de su inscripción. (Código de INGENIOS, 2016).

1.2 Definiciones de marca

Una marca es un signo capaz de distinguir los servicios y bienes que se oferten con su impronta de otros de que se encuentren en el mercado, (Decisión 486 de la Comunidad Andina, 2000). Una marca cumple cuatro funciones principales en el plano económico:” la función indicadora del origen empresarial, la función indicadora de la calidad de los productos o servicios, la función publicitaria y la función de condensación de la reputación o *goodwill* de la marca”¹ (Rojas Santana, 2015, pág. 27).

¹ ROJAS SANTANA, L. (2015). “Conceptualización y análisis del agotamiento del derecho de marca en la Comunidad Andina de Naciones”. *Administración y Desarrollo*, 45(1), pp. 25-38. Recuperado de <http://esapvirtual.esap.edu.co/ojs/index.php/a/article/view/3>

A consideración de POUILLET, en principio una marca es una indicadora de origen de las mercancías o servicios: “ la marca es una garantía tanto para el fabricante como para el consumidor; el consumidor tiene certidumbre acerca del origen producto que desea comprar así como de su calidad; el fabricante, tiene un instrumento que le permite la distinción de sus productos y servicios de otros competidores que ofertan la misma clase de productos o servicios, he allí la distintividad que es de suyo elemento esencial para la existencia de una marca. El Signo que compone la marca individualiza y distingue a ella, facilita que sea reconocida por el consumidor. Cuanto mayor sea las estima que tiene el consumidor frente al producto o servicio, tanto mayor será el valor de llegare a tener una marca. (Eugène Pouillet, 1912, pág. 14).

De lo anotado se puede advertir que una marca es el instrumento de la competencia, permite a los fabricantes diferenciarse frente a otros productores u ofertantes de los mismos productos o servicios².

POUILLET, citando la jurisprudencia francesa del año 1868 señala que: “Las marcas son un verdadero instrumento que de respaldo acerca de la procedencia del producto y garantía de la mercadería frente a los terceros que la consumen, sin importar quien la tenga o donde se encuentre” (Eugène Pouillet, 1912, pág. 13). En fin, la distintividad es lo que permite a un signo indicar si es apto para distinguirse de otros prestadores u ofertantes de servicios o productos³.

1.3 Elementos esenciales del contrato de trasferencia de marcas

En el Ecuador no hay una disposición expresa con la que se regule de manera explícita el contrato de transferencia de marcas, así *a priori* se puede indicar que este es un contrato innominado ya que no está regulado positivamente, ello no es óbice para que se acepte su existencia toda vez que la legislación acepta los contratos que se encuentran nominados expresamente, y los innominados⁴ siempre que

³ MATHELY, P. sostiene que el elemento de la distintividad es esencial en la aptitud de una marca para ser objeto de registro. “*Le droit français des signes distinctives*”.1984.Pág. 13.

⁴ ALESSANDRI Y SOMARRIVA. “*Teoría General De Las Obligaciones*”. Editorial. nacimiento. Santiago de Chile. Indica que a los contratos que reciben regulaciones específicas por el Código Civil u otras leyes son nominados. Los *innominados* son los que la ley de manera expresa no los ha regulado, pese a ello su existencia no es negada, siempre que ellos cumplan con los requisitos generales para obligarse (capacidad, consentimiento sin vicios, causa y objeto lícito). De manera general se puede decir que los contratos innominados serán tantos como las necesidades de los contratantes lo exijan.

cumplan al momento de su celebración con los requisitos de existencia y validez⁵ que exige el artículo 1460 del Código Civil. Conforme se ha definido en líneas anteriores dos son los elementos para que se forme un contrato:

- 1.º Que el acuerdo de voluntades se dé entre dos o más personas
- 2.º Que exista la intención creadora de obligaciones a partir del acuerdo

Todo acuerdo de voluntades debe de ser sometido a los requisitos que establece el artículo 1461 del Código Civil: a) que los contratantes sean capaces para obligarse; b) que el consentimiento sea válido y libre fuerza, dolo o error; c) que el objeto del contrato sea lícito; y, d) que la causa del contrato sea lícita. (Codigo Civil Ecuatoriano)

1.4 Elementos de la naturaleza del contrato de transferencia de marcas

Novedad - Distintividad

La principal y más elemental función de un signo marcario es la distintividad, entendida como la aptitud para distinguir un servicio o producto de otro. La principal pregunta que se hace un consumidor es ¿quién es el fabricante del producto? Ya que en la mayoría de casos ello es lo que le mueve a elegir tal producto o servicio. Dentro de la presentación del producto es ordinario que, en su envoltura, envase, etiqueta aparezca el nombre del fabricante. No siempre el nombre del fabricante constituye la marca del producto, pero puede acaecer, que la marca del fabricante sea al mismo tiempo la marca del producto.

Dentro de una especie de productos puede existir una multiplicidad de ofertantes del mismo producto o servicio. Por ello, es fundamental que el signo que compone la marca tenga esa aptitud intrínseca que impide que sea confundido con otros, la posibilidad de confusión impide el registro de un signo como marca, ora porque el consumidor se puede ver engañado sobre la calidad o prestaciones del producto, ora por la posible confusión que puede originar una similitud.

⁵ CÓDIGO CIVIL DEL ECUADOR (2018). Dentro del artículo 1460 indica que en los contratos existen cuestiones esenciales, de la naturaleza del contrato, así como regulaciones puramente accidentales. Los elementos esenciales son (capacidad, consentimiento, objeto y causa lícita); los elementos de la naturaleza, son los que atienden a la especie del contrato y según ella se generan las obligaciones; y las puramente accidentales, que no pertenecen natural o esencialmente, ellas son establecidas libremente por las partes.

La doctrina ha calificado a este requisito como esencial, ya que dentro de este va implícitamente contenido tanto la especialidad como la novedad del signo. La situación ideal de un signo para que se convierta en una marca, es que no se encuentre en uso por otra persona, en otras palabras, el signo en principio debe de ser único, además de ser irrepetible para terceros. La distintividad hace que determinada marca de producto o servicio excluya de su uso a terceros.

La aptitud de un signo para llegar a ser una marca válidamente registrada se compone en que ella debe de ser sin lugar a dudas diferente. Ello se convierte en un carácter intrínseco e inescindible del signo. No gozará de distintividad un signo que llegue a confundirse con otro producto o servicio que se oferte bajo su nombre. Existe también el caso de la marca evocativa, ella da al consumidor una leve idea del producto, pero si aun así conserva su cualidad distintiva valdrá y será apta para su registro. Existen también los signos de fantasía, que no tienen contenido conceptual, ellos son novísimos por ende tienen un grado de distintividad que los vuelve irrepetibles. Condensando lo dicho se puede anotar que, a mayor grado separación entre la marca y el producto, mayor será su fuerza distintiva.

BRAUN Y CAPITAINÉ acerca de la distintividad del signo consideran que el signo en cuestión debe de diferenciar la procedencia del producto además de indicar cuál es su origen, a más que identificar su naturaleza. Concluyen diciendo que es novedosa una marca, si por sí misma es distintiva, desde un punto de vista objetivo debe ser distintiva, y no puede en ninguna forma tener similitud con otras que protejan productos en una misma clase.

Autores contemporáneos como MATHELY han llegado a sostener que la novedad se da cuando el signo es de fantasía, su representación es sin contenido conceptual, allí es donde se ve reflejado el nivel creativo con el que fue acuñado. Afirma además que es distintiva una marca si le facilita el consumidor reconocerla.

Se sostiene que la novedad de un signo no deriva si este es de fantasía o tiene un significado conceptual. Lo que importa es que no deben los signos tener relación con los que intentan distinguir, cuanto menor sea la relación o si ella es inexistente ello dará un mayor o un único grado de diferenciación. Cabe señalar además que la novedad no reside en que el signo jamás haya sido usado por otro proveedor de

bienes o servicios, sino que ese signo no haya sido adoptado por un tercero para la misma clase de servicios o bienes.

La distintividad es un elemento de la naturaleza del contrato, así como la preexistencia de su registro si es que ella ya ha sido previamente registrada por quien la venia usando; pero es necesario recordar que en el Ecuador se utiliza el sistema declarativo de las marcas, siendo su solo uso el originador de las marcas, las oficinas de registro no constituyen un estado nuevo, sino que declara su uso anterior.

Especialidad. Disponibilidad. -

Dada la naturaleza del contrato, es necesario que el signo que se transfiera tenga ese carácter de no confundible con otras solicitudes que se encuentren en trámite o marcas ya consolidadas, las que ya tengan un registro vigente. Ello es lo que se conoce por la doctrina como la especialidad del signo, la especialidad denota que otras marcas no detentan los mismos caracteres, siempre debe aportar el signo en cuestión de un carácter diferenciador.

POUILLET, indicaba refiriéndose al requisito de especialidad, que la marca en cuestión debe de ser ante los ojos del consumidor de fácil reconocimiento, debe de ser además naturalmente distinta de otras marcas presentes en el mercado, tan diferente que no dé lugar a confusiones o dudas a los consumidores de los productos o servicios que se oferten bajo ella.

Otros autores aceptan que la diferencia entre un signo y otro no debe de gozar de una distintividad radical, toda vez que son aptos para el registro signos que gozan de simplicidad, como las figuras geométricas, e inclusive pueden serlo colores individualmente considerados siempre que sean ajustados a una forma determinada. Así, la simplicidad elemental es apta para considerarse como marca, siempre que dote de las tantas veces descrito requisito de distintividad.

Licitud del signo. -

Es de suyo un requisito elemental además de los requisitos anotados de especialidad del signo, además de la novedad. La licitud comprende que la ley no haya declarado a ese tipo de signos como irregistrables. Las marcas que se encuentran prohibidas son las que engañan al consumidor respecto al estado, calidad, o propiedades del producto. Está prohibido el que sean replicados como marcas los distintivos oficiales

del estado. Y, por último, las marcas que tengan un contenido inmoral se encuentran excluidas.

1.5. De La Necesidad Del Registro Del Contrato

Una forma de clasificar los contratos es respecto a la necesidad de que ellos sean llevados o no con observancia de ciertas solemnidades, así el Código Civil Ecuatoriano en su disposición 1458 clasifica a los contratos en: consensuales, reales y solemnes. Así, un contrato es de carácter *consensual*, porque únicamente requiere que las partes hayan dispensado su consentimiento válido. Los *reales*, son los que siguen la doctrina romana que exige a más del título traslativo de dominio un modo como es la tradición, ocupación, entre otros; por último, son *solemnes*, cuando a más del consentimiento de las partes, tradición de la cosa, necesitan que el título sea dado cumpliendo los requisitos que las leyes prevean para la eficacia del acto (Codigo Civil Ecuatoriano).

La doctrina pacífica ha expresado que los contratos pueden clasificarse como consensuales, reales y solemnes; los contratos consensuales son *a priori* una regla general en el Código Civil. Serán solemnes o reales si expresamente la ley así lo exige. Así tenemos que la disposición contenida en el artículo 374 del Código de INGENIOS exige: que tanto las solicitudes que se encuentran en trámite o las marcas ya registradas en la Secretaria Nacional De Derechos Intelectuales, que se transfieran mediante sucesión por causa de muerte o por contrato, deberán de manera obligatoria ser registrados en dicho ente. (Código Orgánico de La Economía Social de los Conocimiento, Creatividad e Inovación, 2016, pág. 68).

Atendiendo al objeto del contrato, se puede indicar que es de naturaleza bilateral debido a que inescindiblemente deben de participar dos partes; es un contrato principal, esto se explica debido a que para su existencia no es necesaria la existencia de otro contrato; es conmutativo, toda vez que las prestaciones que se dan entre las partes se miran como equivalentes; la compraventa de marcas, es un contrato oneroso ya que una parte para adquirir determinado signo marcario debe de desprenderse de una porción de su patrimonio, y de otro lado, quien enajena debe de transferir la cosa (marca), y en virtud de este acto contrae otra obligación, el dejar de explotarla⁶.

⁶ ABELIUK MANASEVHICH, René. “*Las Obligaciones*”. Tomo I. Cuarta Edición Actualizada.

ALESSANDRI indicó en su momento que dentro de los contratos la regla general es que ellos sean apreciados como consensuales, es decir, en un contrato de compraventa de marcas el solo acuerdo de las partes genera obligaciones, solo nacen derechos personales. Pero el dominio lo adquiere el comprador cuando el vendedor le hace la tradición de la cosa vendida y en el caso de este contrato, se seguirá la idea romana de título y modo, el título será el contrato de compraventa; y el modo, será la tradición que se materializa con la inscripción en la Secretaria Nacional de Derechos Intelectuales, la finalidad de este registro del contrato de transferencia de marcas es la publicidad, con la finalidad de resguardar los intereses de terceros que pudieran verse lesionados, pese a ello indica ABELIUK, que la inobservancia de estos requisitos no acarrea la nulidad del acto, sino que el acto será inoponible a terceros. Indica además que el contrato no se torna en solemne por la existencia de formalidades, ya que la validez será entre las partes, pero evidentemente perderá parte de su eficacia al no poder oponerse a terceros.

De lo expuesto se colige que, si bien el contrato de transferencia de marcas es consensual en su celebración, toda vez que basta el consentimiento de las partes para su validez, es también solemne por ley; al parecer este contrato tiene rasgos que se nutren del sistema romano para la transferencia del dominio que requiere el título y el modo; así, el título será la compraventa y el modo la tradición de la cosa que se verifica una vez registrado el contrato. Cabe aclarar que el registro tiene la función de dar publicidad a las marcas y a sus titulares, la finalidad es permitir la oponibilidad de los derechos de terceros que eventualmente puedan verse afectados.

Por otro lado, se debe de indicar que en principio el registro no es una condición necesaria para la validez y existencia del contrato, con el solo acuerdo de las partes el contrato tiene existencia según las reglas generales del Código Civil, es decir entre las partes nacen derechos personales. Pero esto que es sostenido por la doctrina no es observado en el Ecuador, para el perfeccionamiento y existencia del contrato es necesario el registro en la oficina de la Secretaria Nacional de Derechos Intelectuales.

CONCLUSIONES PARCIALES:

- Los contratos que transfieren el dominio de una marca necesitan ser registrados por efectos de publicidad, la doctrina indica de manera coherente que el registro no es óbice para que en el contrato produzca efectos *inter partes* de allí nacerán derechos personales. Pero en Ecuador es necesario para que exista el contrato que sea previamente registrado, caso contrario el acto es sancionado con la inexistencia y por ello la no producción de efectos jurídicos.
- Las marcas son signos que permiten distinguir los productos y servicios de otros que mantienen identidad o similitud, tiene la función de brindar calidad uniforme al consumidor.
- La marca por su valor puede llegar a ser objeto de diversos negocios jurídicos entre ellos la licencia y la compraventa de los derechos marcarios, destinados a que un tercero explote su valor previo a una compensación.

2. CAPITULO

Una vez que se ha logrado el propósito académico establecido en el primer capítulo, esto es determinar cuáles son los elementos de la naturaleza del contrato de transferencia de marcas. En el presente capítulo se contrastará el problema jurídico de si es necesario el registro del contrato para que tenga validez, así como un estudio sobre la naturaleza de derecho comunitario, así como sus principios, con especial énfasis en los principios de aplicación directa y supranacionalidad, así como una especial consideración a la teoría de la oponibilidad de los contratos.

2.1. DEL DERECHO COMUNITARIO

El Derecho Comunitario, nace con base en los principios de paz, unidad e igualdad, reconoce las libertades fundamentales de los individuos, la solidaridad el respeto a la identidad nacional. Este derecho comunitario responde a una nueva forma de entender la economía, reflejada en la globalización; los derechos de propiedad industrial, y propiedad intelectual son inescindibles de su contenido económico.

Un sistema comunitario integra los sistemas jurídicos de los Estados miembros de la comunidad, este sistema es un instrumento de tutela para sus Estados partes. Los Estados se pueden unir por intereses comunes, ello es lo que la doctrina denomina una proximidad artificial que únicamente requiere de la convergencia de sus intereses; o por una proximidad real, la cual es dada por la existencia de una proximidad geográfica, ejemplo de ella es la Comunidad Andina, donde además de la proximidad geográfica existente entre: Ecuador, Perú, Colombia y Bolivia, conciertan los intereses de promover un desarrollo armónico y equilibrado de los países miembros, la mejora de los niveles de vida de la población, además del posicionamiento ante el mercado internacional de una región con un sistema legal uniforme.

Al ser el Derecho Comunitario de carácter *sui generis*, éste observa sus propios lineamientos. El derecho comunitario se sustenta en:

- Los Estados ceden una porción de su soberanía de manera voluntaria, transfieren una parte de ella en favor de la comunidad de manera definitiva y exclusiva:

- Las instituciones que forman la Comunidad son propias de los Estados que conforman la comunidad, por ello no puede oponerseles restricción alguna, ni política ni jurídica.

La finalidad del Derecho Comunitario busca la adecuación formal y material de las regulaciones nacionales, busca que los Estados que componen la unión se integren, ello no hace que los Estados miembros tengan una legislación igual, sino que tienen la libertad de formular sus leyes según sus necesidades particulares, siempre que ellas mantengan *sindéresis* con las disposiciones comunitarias.

El derecho comunitario es de carácter secundario o derivados, esto significa que no es producto directo del Derecho Internacional, como si lo es el derecho originario, sino que es producto de la potestad que ha sido entregada a los entes que poseen capacidad para legislar dentro de la unión. En el ámbito de la comunidad andina rigen como normas las decisiones que tienen carácter individual, y es obligatoria en todos sus elementos para todos sus destinatarios.

Las decisiones vinculan a un Estado en concreto, o a particulares concretos. Cuando estas normas vinculan a los particulares son de efecto inmediato. Si se dirigen frente a los Estados, sus disposiciones deben de ser acogidas por el Estado, y expedirse la norma pertinente para su aplicación.

2.2. PRINCIPIO DE SUPRANACIONALIDAD DEL DERECHO COMUNITARIO

El derecho comunitario como derecho supranacional se manifiesta en dos principios fundamentales: *la preeminencia*, que implica que las disposiciones comunitarias deben de primar sobre cualquier norma del derecho nacional que sea opuesta a su contenido; *la aplicación directa*, indica que las disposiciones comunitarias no necesitan ser desarrolladas en el derecho interno de los países miembros de la comunidad. (Rojas Santana, 2015, pág. 4).

La supranacionalidad “deriva de la aplicación del derecho comunitario, es un mandato por el cual el texto de la comunidad adquiere poderes efectivos, estas normas comunitarias permean en los ordenamientos jurídicos internos y terminan formando para de ellos, de esta forma además de ser normas comunitarias pasan a ser

normas de derecho (colombiano, peruano, ecuatoriano, etc.)” (Nuques & Velasquez, 2009, pág. 32).

2.3. PRINCIPIO DE PRIMACÍA Y EFECTO DIRECTO

La primacía del derecho comunitario nace como consecuencia de la cesión que libre y voluntariamente realizan los Estados a la organización comunitaria. Partiendo de aquellas competencias la organización ahora supranacional genera normas que le son vinculantes y responden a los intereses que en común tiene los Estados partes de la Unión.

“La supranacionalidad vista desde el enfoque del principio de primacía consiste en la transferencia de competencias de los diferentes Estados a una organización que adquiere autonomía en materia jurídica, a la que se dota de poder normativo con capacidad de producir efectos jurídicos vinculantes de manera automática y uniforme en los ordenamientos internos de los Estados miembros, primando sobre las disposiciones nacionales. Es por ello que los Estados renuncian a competencias soberanas en la búsqueda de objetivos comunes que representen un mayor bienestar para sus sociedades”⁷ (Cubillos Hernandez, Pachón Guerrero, & Lopez-Cardenas, 2014, pág. 152)

Un elemento característico del principio de primacía del derecho comunitario establece que este es de carácter absoluto, toda vez que se convierte en una limitación de carácter definitivo en los Estados sobre sus derechos soberanos; por ello los actos unilaterales – *Unilateral Acts Of States*- no prevalecen cuando son incompatibles con lo aceptado por la comunidad. Así, “Las decisiones creadas en la organización supranacional serán observadas por los órganos, instituciones y entidades tanto de derecho comunitario como de los estados miembros”.

“En este sentido priorizar una norma comunitaria sobre una norma de derecho interno tanto anterior como posterior, refleja otra de las características esenciales de este principio, es decir, el denominado doble efecto puesto que por un lado hace inaplicable desde su entrada en vigor toda disposición nacional existente que contraríe el derecho comunitario (ultra actividad) y por otro impide la existencia de

⁷ CUBILLOS, A., PACHÓN, J.S., LÓPEZ-CÁRDENAS, C.M. (2014). Los principios de primacía y eficacia directa del derecho comunitario andino: conceptualización, desarrollo y aplicación. Revista Jurídicas, 11 (2), 148-169. Recuperado de [http://juridicas.ucaldas.edu.co/downloads/Juridicas11\(2\)_9.pdf](http://juridicas.ucaldas.edu.co/downloads/Juridicas11(2)_9.pdf).

nuevos actos legislativos que sean incompatibles con las normas de la comunidad (rige hacia el futuro)”⁸ (Fernández de Casavedante, 2012, pág. 253).

2.4. DEL EFECTO RELATIVO DE LOS CONTRATOS

Los contratos son vínculos personales de los cuales derivan tantas obligaciones como hayan sido estipuladas por las partes. Cada parte tiene derecho a que los créditos sean satisfechos en caso de su incumplimiento, a esta acción se la conoce como acción personal; de manera coactiva un acreedor puede obligar a su deudor ante un incumplimiento contractual al pago de la prestación a la que se ha obligado, además de facultar al acreedor a solicitar una indemnización que repare el gravamen que se le ha causado.

Para efectos de que el acreedor materialice su acreencia puede ejercer derechos que son principales, medidas conservativas del patrimonio de deudor, e incluso medidas que permiten restablecer el patrimonio del deudor, estos derechos conforman los efectos generales de las acciones personales.”⁹ (Ospina Fernandez, 2016, pág. 48).

Los efectos del contrato son el conjunto de obligaciones y derechos que de él se originan; desde la óptica del acreedor, los efectos de la obligación se componen de un pliego de derechos de que goza para lograr su pleno cumplimiento; y desde la orilla del deudor, la necesidad jurídica de cumplirla.

El principio de buena fe obliga a las partes a ejecutar fielmente y conforme a ella las obligaciones que voluntariamente se han comprometido, de ello se desprende que un contrato válidamente celebrado es ley para las partes. A su vez el contrato se rige por la autonomía de la voluntad de los contratantes, por ello: los individuos son libres para regular sus relaciones jurídicas sin la intervención del legislador, sin otra limitación que no pueden ir contra ley imperativa o prohibitiva, el orden público y las buenas costumbres.

De la vigencia del principio de Autonomía de la Voluntad se derivan los siguientes enunciados:

⁸ FERNÁNDEZ DE CASAVEVANTE ROMANI, C.F. (2012). Derecho de la Unión Europea. Nociones básicas. Madrid, España: Dilex. Pág. 253

⁹ OSPINA FERNANDEZ, GUIRLLERMO. “*Régimen General de las Obligaciones*”. Octava edición. Editorial Temis. Bogotá- Pág. 48

- a) Los contratantes pueden libremente crear todas las relaciones jurídicas que consideren pertinentes, de ello se origina la existencia de contratos innominados.
- b) No se puede contratar en contra de la voluntad de alguna de las partes; no hay obligación de ofrecer y quien recibe una oferta puede a su arbitrio aceptarla o rechazarla, y si opta por este último camino, ello no le acarrea responsabilidad de ninguna especie;
- c) Los contratos producirá los efectos que estimen las partes, ellas son libres de decidir las
- d) Los interesados pueden modificar de común acuerdo los contratos celebrados y sus efectos y dejarlos sin efecto
- e) La voluntad de las partes es lo que determina el contenido del contrato.
- f) Lo convenido por las partes es intangible, y en principio no puede ser alterado por la vía legal ni judicial.

Los contratos tienen un efecto relativo, este efecto se encuentra establecido en un principio básico y fundamental del derecho y constituye un axioma jurídico indiscutible: “*res inter alio acta, aliis neque nocere neque prodesse potest*” (que podríamos vertir: las cosas hechas por unos, no perjudican ni aprovechan a los demás. El efecto relativo del contrato consiste, pues, en que él afecta únicamente a las partes contratantes y no a aquellos que no han intervenido en su celebración.

El contrato, como todas las demás obligaciones y créditos, no vincula sino a las ni están obligados a hacerlo; es lo mismo que expresan Planiol y Ripert: el contrato no otorga la calidad de acreedor y deudor sino a las partes. Pero frente a los terceros, el contrato es oponible, por regla general, al igual que los derechos reales: nadie puede desconocer la existencia del crédito y obligación a que da lugar, lo que es más o menos lo mismo que decir que en este sentido el contrato produce efectos absolutos.

Son partes en un contrato quienes han concurrido a su celebración, personalmente o por intermedio de un representante legal o convencional. Todas las demás personas son terceros, definición negativa inevitable, pues no hay otra forma de involucrarlos.

De lo descrito se colige que en principio, los contratos producen efectos entre las partes que se obligan, y que este contrato debe de ser respetado incluso por los terceros, pese a ello, al ser el contrato de transferencia de marca un contrato donde el

objeto del contrato (marca) le será oponible *erga omnes* a terceros respecto al producto que distingue debe necesariamente ser registrado con fines de publicidad, para que los terceros que se consideren afectados en sus derechos marcarios puedan oponerse a la transferencia de una marca que no goza de la Distintividad necesaria.

El registro del contrato de transferencia de marcas no es incompatible con que los las partes ejerzan los derechos que en virtud del contrato no registrado se originen. El contrato puede y debe producir efectos jurídicos entre las partes para que recíprocamente tengan la oportunidad de reclamar las prestaciones a las que se hayan obligado, ello se funda además en el principio de la seguridad del contrato; si las partes no tuvieran la convicción de que los contratos se cumplirán en todos los eventos posibles y supieran, en cambio, que lo convenido está expuesto a toda clase de alternativas legales y judiciales, se abstendrían de contratar con las consecuencias imaginables, o convertirían la negociación jurídica en un juego especulativo.

COCLUSIONES:

Una vez que se ha revisado los caracteres generales que debe contener una el contrato de marca, y de haber determinado cuales son las legislaciones que regulan a este contrato; así como luego de haber establecido cuales son los principios internacionales que serían aplicables a esta materia, se pueden fijar las siguientes conclusiones:

En primer lugar, el contrato por el cual se transfiere las marcas es en principio un contrato consensual siguiendo las reglas generales de los contratos, que exige para la creación de obligaciones únicamente que entre las partes exista un acuerdo de voluntades encamadas a producir obligaciones y que este acuerdo tenga los elementos esenciales exigidos para todos los contratos, por ello no puede sostenerse que el contrato de transferencia de marcas no produce efectos al menos entre las partes ya que entre ellas nace un vínculo personal.

Siguiendo lo dicho, El registro del contrato de transferencia de marcas es necesario debido a que es necesario que este sea publicado con el objetivo de que los terceros que tengan un signo marcario idéntico, anterior, o que tengan algún interés en oponerse puedan hacerlo. Pero ello no es impedimento para que las partes libre y voluntariamente se obliguen respecto al contrato, si bien este no producirá efectos ante terceros sino una vez registrado, siempre generará obligaciones entre las partes.

Por último se debe de considerar que el Derecho comunitario se origina y nutre del Derecho internacional común, pero, en virtud de su *supranacionalidad*, se constituye en un **ordenamiento jurídico propio y especializado** distinto del Derecho interno y del Derecho internacional común que se inserta en los ordenamientos jurídicos nacionales con valor superior a la ley nacional, a la cual desplaza o sustituye en forma directa y automática (principios de primacía y preeminencia), y sin necesidad de complemento normativo de Derecho interno. Por ello no es necesario el registro del contrato de transferencia de marcas ya que no es exigido por la decisión 486 de la comunidad Andina.

BIBLIOGRAFÍA

CODIGO CIVIL ECUATORIANO. (S.F.). Quito, Ecuador.

Código Orgánico De La Economía Social De Los Conocimiento, Creatividad E Innovación. (09 De Diciembre De 2016). Quito, Ecuador.

CUBILLOS HERNANDEZ, A., Pachón Guerrero, J., & Lopez-Cardenas, C. (2014). Los Principios De Primacía Y Eficacia Del Derecho Comunitario Andino: Conceptualización, Desarrollo Y Aplicación. *Revista Juridicas*, 148-169.

Decisión 486 De La Comunidad Andina. (2000).

EUGÈNE POUILLET. (1912). *Traité Des Maruques De Fabrique Et De La Concurrence Déloyale Et Tous Genres*. Paris.

FERNÁNDEZ DE CASAVEDANTE, R. (2012). *Derecho De La Unión Europea*. Madrid: Dilex.

NUQUES, I., & VELASQUEZ, S. (2009). *Preeminencia Del Derecho Comunitario Andino*. Guayaquil: Corporacion De Estudios Y Publicaciones .

OSPINA FERNANDEZ, G. (2016). *Regimén General De Las Ogligaciones* . Bogotá: Temis.

ROJAS SANTANA, L. K. (2015). Conceptualización Y Análisis Del Agotamiento Del Derecho De Marca En La Comunidad Andina De Naciones. *Administración Y Desarrollo*, 25-38.

ALLART, Henri. *Traité Théorique Et Pratique Des Marques De Fabrique Et De Commerce*”, Paris, 1914.

BRAUN, Thomas – CAPITAINE, Albert, *Les Marques De Fabrique Et De Commerce*”, Paris, 1908.

BREUER MORENO; *Tratado De Marcas De Fábrica Y De Comercio*”; Editorial Abeledo Perrot: Argentina. 2015.

CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. *Diccionario De Ciencias Jurídicas*”. Editorial Heliastra. Buenos Aires. 2012.

CALLMANN, Rudolf. *The Law Of Unfair Competition, Trademarks And Monopolies*”, 1988.

COMUNIDAD ANDINA. *Decisiones Andinas De Propiedad Intelectual*”. 2018.

DANIEL R. ZUCCHERINO Y CARLOS O. MITELMAN; *Marcas Y Patentes En El Gatt*”; Editorial Abeledo Perrot, Argentina. 2017.

- DERENBERG, WALTER. *“Trade Mark Protection And Unfair Trading”*. New York, 1936.
- LABORDE, A. *“Traité Théorique Et Pratique Des Marques De Fabrique Et De Commerce”*. Paris, 1914.
- LEDESMA; “Función Social De Las Marcas De Fábrica Y De Comercio”.
- LUIS EDUARDO BERTONE Y GUILLERMO CABANELLAS DE LAS CUEVAS; *“Derecho De Marcas”* Tomo I; Editorial Heliasta. 2014.
- MARCUS CLÁUDIO Acquaviva, *“Dicionário Jurídico Brasileiro Acquaviva”*. Jurídica Brasileira. Sao Paulo, 1998.
- MATHELY, P. *“Le Droit Français Des Signes Distinctives”*, 1984.
- MCCARTHY, J. Thomas. *“Trademarks And Unfair Competition”*. New York, 1973.
- MENGOZZI, Pablo. *“Derecho Comunitario Y La Unión Europea, Editorial Tecnos”* (Grupo Anaya. Sa). Madrid, España, 2000.
- MONTAÑO GALARZA, César. “Comentarios Y Reflexiones Sobre El Derecho Comunitario. Revista De Derecho Foro. Corporación Editora Universidad Andina Simón Bolívar. Primer Semestre 2005, Edición Especial, Año 2003.
- MONTAÑO GALARZA. Cesar. Comentarios Y Reflexiones Sobre El Derecho Comunitario. Revista De Derecho Foro. Corporación Editora Nacional. Universidad Andina Simón Bolívar. Primer Semestre 2005.
- NUQUES, ISABEL. VELASQUEZ, SANTIAGO. *“Preeminencia Del Derecho Comunitario Andino”*. Ed. Corporación De Estudios Y Publicaciones. Guayaquil 2009.
- OTAMENDI JORGE: “Derecho De Marcas”; Editorial Abeledo Perrot. S.F.
- OTAMENDI, Jorge. *“Derecho De Marcas”*. Quinta Edición. Editorial Abeledo Perrot. Buenos Aires. 2015.
- PELECHÁ ZOZAYA, F.: El Código Aduanero Comunitario Y Su Aplicación En España. Marcial Pons. S.F.
- POUILLET, EUGÈNE, *“Traité Des Maruques De Fabrique Et De La Concurrence Déloyale Et Tous Genres”*. 6ª Ed., Paris, 1912.
- Proceso No. 4-Ip-94. Jurisprudencia Del Tribunal De Justicia Del Acuerdo De Cartagena, Tomo Iv.

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN

Yo, **Estrella Cedeño, Marlon Miguel**, con C.C: # 1207757731 autor/a del trabajo de titulación: **El contrato de transferencia de marcas en el Ecuador**, previo a la obtención del título de **Abogado de los Tribunales y Juzgados de la República del Ecuador** en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil.

1.- Declaro tener pleno conocimiento de la obligación que tienen las instituciones de educación superior, de conformidad con el Artículo 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior, de entregar a la SENESCYT en formato digital una copia del referido trabajo de titulación para que sea integrado al Sistema Nacional de Información de la Educación Superior del Ecuador para su difusión pública respetando los derechos de autor.

2.- Autorizo a la SENESCYT a tener una copia del referido trabajo de titulación, con el propósito de generar un repositorio que democratice la información, respetando las políticas de propiedad intelectual vigentes.

Guayaquil, 10 de septiembre del 2018

f. _____

Nombre: **Estrella Cedeño, Marlon Miguel**

C.C: **1207757731**



REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE TITULACIÓN

TÍTULO Y SUBTÍTULO:	El contrato de transferencia de marcas en el Ecuador.		
AUTOR(ES)	Marlon Miguel, Estrella Cedeño		
REVISOR(ES)/TUTOR(ES)	Daniel Eduardo, Rodríguez Williams		
INSTITUCIÓN:	Universidad Católica de Santiago de Guayaquil		
FACULTAD:	Jurisprudencia y Ciencias Políticas y Sociales		
CARRERA:	Derecho		
TITULO OBTENIDO:	Abogado de los Juzgados y Tribunales de la República		
FECHA DE PUBLICACIÓN:	10 de septiembre del 2018	No. DE PÁGINAS:	32
ÁREAS TEMÁTICAS:	Derecho de propiedad intelectual, Derecho Comunitario, Contratos, Marcas.		
PALABRAS CLAVES/ KEYWORDS:	MARCAS; INOPONIBILIDAD; CONTRATO; PRINCIPIO DE SUPRANACIONALIDAD; PRINCIPIO DE APLICACIÓN DIRECTA.		
RESUMEN/ABSTRACT			
<p>Este documento académico tiene por objetivo establecer cuál es la regla de solución de antinomias que debe de imperar frente a la oposición que existe entre el contenido de la Decisión 486 de la comunidad andina, y el artículo 374 Código Orgánico De La Economía Social De Los Conocimientos, Creatividad E Innovación, ambas normas regulan el contrato de por el cual se transfieren las marcas, pero esta última exige para que el contrato produzca efectos jurídicos necesariamente debe de registrarse el contrato, caso contrario sus efectos serán inexistentes. Por ello, en el primer capítulo se exponen los elementos del contrato de transferencia de marcas; y luego, en el segundo capítulo se identifican los principios de supranacionalidad y eficacia directa, que obligan a la adecuación formal y material de las decisiones de la comunidad Andina.</p>			
ADJUNTO PDF:	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
CONTACTO CON AUTOR/ES:	Teléfono: +593-988814976	E-mail: marlon.estrella@gmail.com	
CONTACTO CON LA INSTITUCIÓN (COORDINADOR DEL PROCESO UTE)::	Nombre: Maritza Ginette Reynoso Gaute De Wright		
	Teléfono: +593-4-994602774		
	E-mail: maritzareynosodewright@gmail.com		
SECCIÓN PARA USO DE BIBLIOTECA			
Nº. DE REGISTRO (en base a datos):			
Nº. DE CLASIFICACIÓN:			
DIRECCIÓN URL (tesis en la web):			