



**UNIVERSIDAD CATÓLICA
DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y
POLÍTICAS
CARRERA DE DERECHO**

TEMA:

FALTA DE PROTECCIÓN DE LAS MARCAS DE HECHO

AUTORA:

Zurita Farias, Arianna Thalya

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

TUTOR:

Dra. Nuques Martinez, María Isabel

**Guayaquil, Ecuador
10 de febrero del 2020**



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 **Zurita Farias, Arianna Thalya**, como requerimiento para la obtención del título de **Abogada de los Tribunales y Juzgados de la República del Ecuador**.

TUTOR

f. _____
Dra. Nuques Martinez, María Isabel

DIRECTORA DE LA CARRERA

f. _____
Ab. Lynch Fernández, María Isabel

Guayaquil, a los diez días del mes de febrero del año 2020



UNIVERSIDAD CATÓLICA
DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL

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

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Yo, **Zurita Farias, Arianna Thalya**

DECLARO QUE:

El Trabajo de Titulación, **FALTA DE PROTECCIÓN DE LAS MARCAS DE HECHO**, previo a la obtención del título de **Abogada 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 mi total autoría.

En virtud de esta declaración, me responsabilizo del contenido, veracidad y alcance del Trabajo de Titulación referido.

Guayaquil, a los diez días del mes de febrero del año 2020

LA AUTORA

f. _____

Zurita Farias, Arianna Thalya



UNIVERSIDAD CATÓLICA
DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS
CARRERA DE DERECHO

AUTORIZACIÓN

Yo, **Zurita Farias, Arianna Thalya**

Autorizo a la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil a la publicación en la biblioteca de la institución del Trabajo de Titulación **FALTA DE PROTECCIÓN DE LAS MARCAS DE HECHO**, cuyo contenido, ideas y criterios son de mi exclusiva responsabilidad y total autoría.

Guayaquil, a los diez días del mes de febrero del año 2020

LA AUTORA:

f. _____
Zurita Farias, Arianna Thalya

REPORTE DE URKUND

URKUND

Documento [TESIS ARIANNA ZURITA CORREGIDA FINAL FINAL.docx](#) (D63306863)

Presentado 2020-02-01 22:31 (-05:00)

Presentado por maritzareynosodewright@gmail.com

Recibido maritza.reynoso.ucsg@analysis.orkund.com

Mensaje Tesis Arianna Zurita. Tutora Dra. Maria Isabel Nuques [Mostrar el mensaje completo](#)

1% de estas 12 páginas, se componen de texto presente en 2 fuentes.

Lista de fuentes Bloques

+	Categoría	Enlace/nombre de archivo
+		https://works.bepress.com/martinezmedrano/34/download/
+		https://docplayer.es/60937230-Analisis-de-las-marcas-propias-dentro-del-mercado-retail-en-colombia.html
+	Fuentes alternativas	
+	Fuentes no usadas	

1 Advertencias. Reiniciar Exportar Compartir

f. _____

Dra. Nuques Martinez, María Isabel
Docente-Tutora

f. _____

Zurita Farias, Arianna Thalya
Estudiante

AGRADECIMIENTO

A mi Familia, mi mayor apoyo.

A la Universidad y mis maestros.

A los Compañeros que se volvieron Amigos.

A las Amigas que se volvieron Hermanas.

DEDICATORIA

A Dios.

A mis padres, Talía y Renato, y a mis abuelos Héctor, Guillermina e Inés que son las personas a quien les debo todo.

A mis hermanos, Natalia, Alejandro y Renatito, que son mi vida entera.



UNIVERSIDAD CATÓLICA
DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS
CARRERA DE DERECHO

TRIBUNAL DE SUSTENTACIÓN

f. _____

MARÍA ISABEL, LYNCH FERNÁNDEZ
DIRECTORA DE CARRERA

f. _____

MARITZA GINETTE, REYNOSO GAUTE DE WRIGHT
COORDINADORA DEL ÁREA

f. _____

ELIZABETH MONSERRATE MERO SANCHEZ
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-2019
Fecha: 10 de febrero del 2020

ACTA DE INFORME FINAL

El abajo firmante, docente tutor del Trabajo de Titulación denominado **“FALTA DE PROTECCIÓN DE LAS MARCAS DE HECHO”**, elaborado por la estudiante **Zurita Farias, Arianna Thalya**, certifica que durante el proceso de acompañamiento dicha estudiante ha obtenido la calificación de **NUEVE SOBRE DIEZ (9/10)** lo cual la califica como: **APTA PARA LA SUSTENCIÓN.**

TUTOR

f. _____

Dra. Nuques, María Isabel

ÍNDICE

CAPÍTULO I.....	2
1. Propiedad Intelectual.....	2
1.1. Clasificación de Propiedad Intelectual	3
1.2. Propiedad Industrial	4
2. Marcas.....	5
2.1. Marcas de derecho	7
2.2. Proceso legal de registro de marcas en el Ecuador	8
2.3. Marcas de hecho	9
CAPÍTULO II.....	10
1. Adquisición del derecho marcario: Sistema Atributivo y Declarativo	10
2. Vacío legal para las marcas de hecho	12
3. Protección para las marcas de hecho	14
CONCLUSIÓN	16
RECOMENDACIONES.....	17
BIBLIOGRAFÍA.....	18

RESUMEN

La Propiedad Intelectual conlleva dicha tutela jurídica a quien crea o tiene autoría de una obra, aquello que proviene del intelecto humano. Se la puede clasificar en Propiedad Industrial y Derechos de Autor. En el presente trabajo de investigación se centrará en la Propiedad Industrial, en específico las marcas, siendo estas, signos distintivos de algún producto de otros y que hacen a una persona determinada titular de estas. Ahora bien, las marcas pueden ser de derecho, aquellas que han cumplido con todos los requisitos legales y han sido registradas; y por otro lado, las marcas de hecho, aquellas que no han sido registradas, pero que su uso notorio y previo en el mercado, puede producir una tutela jurídica en defensa de los derechos de la persona que alega haberla utilizado antes, no obstante, dicha protección jurídica de las marcas de hecho no se da en todos los países, como es el caso de Ecuador, dejando un vacío legal para los casos que puedan acaecer y que se encasillarían en una marca de hecho.

Palabras claves: Propiedad Intelectual, Propiedad Industrial, Marcas, Marca de derecho, Marca de hecho, ausencia de legislación.

ABSTRACT

Intellectual Property implies such legal protection to those who create or have authorship of a work, that which comes from the human intellect. It can be classified in Industrial Property and Copyright. In this research work, the focus will be on Industrial Property, specifically the brands, being these, distinctive signs of some product of others and that make a certain person the owner of these. However, trademarks may be by law, those that have complied with all legal requirements and have been registered; and on the other hand, trademarks, those that have not been registered, but that their notorious and prior use in the market, can produce legal protection in defense of the rights of the person who claims to have used it before, however, This legal protection of de facto marks does not occur in all countries, as is the case in Ecuador, leaving a legal vacuum for cases that may occur and that would be typecast in a de facto mark.

Keywords: Intellectual Property, Industrial Property, Trademarks, Law mark, De facto mark, absence of legislation.

CAPÍTULO I

1. Propiedad Intelectual

Es necesario poder clarificar tanto lo que conlleva la propiedad como tal, y el intelecto, para conducir a la definición de Propiedad Intelectual. En palabras de Alessandri se puede manifestar que “la propiedad es el derecho que confiere al sujeto poder más amplio sobre una cosa; en principio lo facultad para apropiarse, en forma exclusiva, de todas las utilidades que el bien es capaz de proporcionar” (Alessandri Rodriguez & Somarriva Undurraga, 1987, p. 197), mientras que el intelecto del ser humano es una máquina de ideas, pensamientos o creaciones. En el caso de que el producto de este intelecto quiera ser explotado ante la sociedad, es importante buscar necesariamente que lo sea de la manera más segura posible. Es por eso que esta creatividad humana que produce bienes de carácter intangible, incorpóreo o inmaterial, se encuentra protegida a través de la Propiedad Intelectual.

Sobre propiedad y en especial propiedad intelectual, la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, en adelante llamado OMPI (1996), expresa lo siguiente:

La característica más importante de la propiedad consiste en que el propietario o titular pueda utilizar la propiedad según su deseo y que nadie más pueda utilizar legalmente dicha propiedad sin su autorización. El titular puede ser una persona, tanto natural como jurídica. (p. 2)

Ahora bien, la Propiedad Intelectual se la define como “la protección jurídica que se otorga al creador o autor de una obra artística, científica o literaria, producto de su ingenio, inventiva o intelecto” (Palacios, 2008, p. 33), es decir, es la rama del Derecho que se encarga de tutelar los bienes jurídicos inmateriales producto del intelecto humano, ya sea que provengan de una idea o pensamiento, otorgándole a su titular todos los derechos de propiedad correspondientes. El Art. 119 del Código Civil Ecuatoriano señala: “Sobre las cosas incorporales hay también una especie de propiedad...” (Código Civil, 2019). Es decir, la propiedad sobre los bienes intangibles se parece o

comparte características comunes con el derecho de propiedad sobre los objetos o los bienes.

La importancia de esta rama del Derecho se reconoció por primera vez en 1883, en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, y después en el año 1886, en el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, debido a que, tanto inventores como artistas tenían miedo de presentar sus ideas u obras y que estas sean utilizadas por una tercera persona. Ambos tratados internacionales, junto con otros más, son administrados por Organización Mundial de Propiedad Intelectual (en adelante OMPI) misma que fomenta y asegura la propiedad intelectual en todo el mundo.

Los Estados pertenecientes a la OMPI, ofrecen diferentes mecanismos para la protección de creaciones, en el caso específico del Ecuador, el organismo competente de conducir y divulgar el buen uso de la propiedad intelectual, para de esa manera salvaguardar los derechos intelectuales, es el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (en adelante SENADI) conocido anteriormente como el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI).

1.1. Clasificación de Propiedad Intelectual

Es preciso partir de la siguiente consideración: “Las concepciones de la inteligencia humana abarcan dos grandes categorías; la primera, que encierra las manifestaciones intelectuales en las ciencias y en las artes y, la segunda, que comprende las aplicables especialmente a la industria y al intercambio” (Sotelo Velazco, 2012, p. 4), por consiguiente, cabe mencionar que la Propiedad Intelectual clasifica a dos de estas disciplinas jurídicas conocidas como: Derecho de Autor y Derechos Conexos, y por otra parte, Propiedad Industrial.

La Comunidad Andina (en adelante CAN) reconoce esta clasificación al dedicarle una Decisión para cada uno de estos ámbitos. La Decisión 351, en su artículo 4 señala que su objeto de protección “recae sobre todas las obras literarias, artísticas y científicas que puedan reproducirse o divulgarse por cualquier forma o medio conocido o por conocer” (Comunidad Andina,

1993, p. 5); en cambio la Decisión 486 regula otros aportes creativos distintos dirigidos más a los sectores de industria y comercio.

De igual manera en la legislación ecuatoriana, el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación (en adelante COESCCI) conocido comúnmente como “Código de Ingenios” establece esta misma diferenciación en el Título II y III del Libro III pertenecientes a Derechos de Autor y Derechos Conexos, y Propiedad Industrial, respectivamente.

1.2. Propiedad Industrial

La Propiedad Intelectual se divide en dos categorías según la OMPI (1996):

La propiedad industrial, que abarca las patentes de invención, las marcas, los diseños industriales y las indicaciones geográficas; y por otro lado, el derecho de autor, que abarca las obras literarias (por ejemplo, las novelas, los poemas y las obras de teatro), las películas, la música, las obras artísticas (por ejemplo, dibujos, pinturas, fotografías y esculturas) y los diseños arquitectónicos. Los derechos conexos al derecho de autor son los derechos de los artistas intérpretes y ejecutantes sobre sus interpretaciones o ejecuciones, los de los productores de fonogramas sobre sus grabaciones y los de los organismos de radiodifusión respecto de sus programas de radio y televisión. (p. 2)

Cabe indicar que cuando se trata el tema de Propiedad Intelectual, se hace referencia a cualquiera de sus dos clasificaciones, sin embargo, denota un error, ya que se puede apreciar que tiene dos connotaciones, además en el presente trabajo de investigación se centrará en la Propiedad Industrial, misma que realiza un enfoque exclusivo a la invención o descubrimiento de un artefacto relacionado con la industria o a la producción de un diseño de signos especiales, y es que en general ambas se confunden, por lo que resulta necesario tener en cuenta la esbozada distinción.

En la categoría de Propiedad Industrial abarca el derecho de “los comerciantes e industriales sobre su nombre, su clientela, sus marcas, sus dibujos y modelos de fábrica, y el derecho del inventor sobre su

descubrimiento” (Capitant, 1948, p. 56). Tanto el COESCCI como la Decisión 486 de la Comunidad Andina, clasifican a la Propiedad Industrial y la relaciona directamente con los signos distintivos, patentes, diseños industriales, modelos de utilidad, esquemas de trazado, incluso secretos comerciales o información no divulgada, entre otras cosas.

Dentro de los signos distintivos se encuentran las marcas, lemas comerciales, nombres comerciales, indicaciones geográficas y denominaciones de origen, pero para efectos de esta investigación se profundizará en las Marcas, su definición, sus características, además de la disputa que existe entre las Marcas de Hecho y Marcas de Derecho.

2. Marcas

Se puede conceptualizar a la marca según la OMPI (1996) como:

Un signo distintivo que indica que ciertos productos o servicios han sido elaborados o prestados por determinada persona o empresa. Su origen se remonta a la antigüedad, cuando los artesanos reproducían sus firmas o “marcas” en sus obras artísticas o en los productos de uso corriente. Con los años, las marcas han evolucionado hasta configurar el actual sistema de registro y protección de marcas. Gracias a ese sistema, los consumidores pueden identificar y comprar un producto o un servicio que, por sus características y calidad – indicados por su marca exclusiva – se adecua a sus necesidades. (p. 8)

En el mismo sentir, se puede manifestar que a marca “es un signo o combinación de signos que utiliza el empresario para identificar los productos que fabrica o comercializa o los servicios que presta con el propósito de distinguirlos de otras alternativas que se ofrezcan en el mercado” (Palacios, 2008, p. 102).

En sí, la marca es un signo que permite distinguir dentro del mercado, un producto o servicio que ha sido producido, proporcionado o promulgado, por una persona natural o jurídica determinada, de esa manera, a pesar que sean de la misma especie, el consumidor podrá diferenciarlos y elegir el producto o servicio de manera libre y correcta según sus intereses. Así, como por ejemplo, el consumidor al encontrarse frente a una percha de diferentes

marcas de jugos podrá visualizar cuál es la que quiere y cuál no, y por lo tanto, procederá a su elección.

El Art. 359 del COESCCI asigna una definición para las marcas la cual es la siguiente: “Se entenderá por marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos que sean susceptibles de representación gráfica” (Asamblea Nacional, Código Orgánico de la Economía social de los conocimientos , 2016).

En el mismo artículo del código que antecede, se deja en claro que su representación no debe ser solamente gráfica, sino que también puede contener otros signos y hasta ser representado por otros medios siempre que sea susceptible para los sentidos.

Las marcas, como se ha visto anteriormente, “son un derecho de propiedad industrial, y como tal comparten las características propias de esta subcategoría, siendo estas: intangibilidad, exclusividad, territorialidad, temporalidad y distintividad” (Schmitz Vaccaro, 2012, p. 2), resaltando la última, ya que es una característica esencial para que la marca obtenga la debida protección jurídica. Sin embargo, lo que en algunos casos aparece como exigencia para solicitar la protección de la marca, en otros se presenta como un derecho, pues encontrándose la marca revestida de distintividad, se encuentra con el acceso inmediato a dicha protección. Es decir, una marca permite distinguir el producto de otro, y aquella característica la convierte en merecedora de una tutela jurídica y que puede ser concebido como un derecho a tener dicho resguardo por parte del ordenamiento jurídico.

La marca posee funciones, para algunos, “la verdadera y única función esencial de la marca es distinguir un producto o un servicio de otros” (Otamendi, Derecho de Marcas, 2010, p. 470). Claro que dicha idea resulta muy notoria, ya que la marca existe para diferenciar productos entre sí, otorgando al dueño derechos y beneficios de esta. Por otro lado, se reconoce también otras funciones de las marcas tales como: “identificación del origen de bienes y servicios, garantizar la calidad, protección del titular de la marca, protección del consumidor, entre otras” (Bertone & Cabanellas de las Cuevas, 2008, p. 667). Esta última resulta completar las funciones de una marca, ya que no solo la diferencia, sino también avisa de donde vienen los productos,

si es un buen producto, quien lo produce y al mismo tiempo pone en conocimiento del consumidor el producto determinado y que este en su experiencia sabrá si satisface sus necesidades.

2.1. Marcas de derecho

Las marcas de derecho según Digital Guide (2019) son:

El punto de partida para ganar reconocimiento. Si los clientes ya están familiarizados con productos individuales o con toda una gama de productos, la marca les puede ayudar a clasificar las ofertas nuevas. Las marcas son el reflejo de una imagen, son sinónimo de calidad y, además, suponen una promesa para los clientes que ya se han puesto en contacto con las empresas. Sin embargo, todo lo anterior carece de sentido si no se ha hecho el correspondiente registro de la marca en las autoridades competentes. Dicho registro oficial garantiza que no se infrinjan los derechos de terceros y ofrece protección con respecto al abuso de la propia marca. Esto también es de aplicación a las empresas online de nueva creación. Aun cuando el negocio fracase, el registro no se habrá realizado en vano, debido a que, si se da el caso, los derechos otorgados a la marca pueden venderse a otra empresa. (p. 1)

En otras palabras, son las que han realizado todo el proceso de registro de marca ante la oficina nacional competente y han obtenido con éxito el certificado de registro previa resolución aprobatoria de dicho organismo, por esta característica *sine qua non* de este tipo de marcas también se las conoce como marcas registradas propiamente dichas.

Al momento de que el titular obtiene a su favor el registro, obtiene la propiedad de dicha marca, junto a todos los derechos que esta conlleva, además del derecho exclusivo de uso sobre la marca, lo que prohíbe a terceros a usarla o beneficiarse de ella sin autorización expresa del titular. Además, cabe mencionar que:

Para que una marca resulte totalmente protegida por el sistema legal marcario la misma debe estar registrada. Con su registro, el titular de la marca tiene a su disposición todas las herramientas legales para lograr la exclusión de terceros del uso de su marca. (Manoff, 2010, p 4).

Ahora bien, hay que tomar en cuenta que no todas las marcas se pueden registrar, pues deben de cumplir ciertos parámetros para que se les otorgue el registro correspondiente. En la decisión 486 de la CAN en su Título VI Capítulo I “De los Requisitos de las Marcas” se puede encontrar los artículos correspondientes a lo que debe de cumplir una marca para poder ser registrada, y en el Capítulo II del mismo Título, se encuentran los artículos que señalan el procedimiento de registro, cumpliendo ambos tanto los requisitos como el proceso a seguir, la entidad competente debería de otorgar el registro de la marca, constituyendo a la misma como una marca de derecho.

2.2. Proceso legal de registro de marcas en el Ecuador

El Ecuador, como todos los países pertenecientes a la Comunidad Andina, dan la protección jurídica a las marcas una vez que se ha realizado el registro correspondiente en la autoridad nacional competente: el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales. Este proceso de registro de marcas inicia mediante una solicitud en línea dentro del portal web de la institución nombrada en donde se debe establecer la naturaleza del signo en cuyo caso podría ser: denominativo, figurativo, mixto, tridimensional, sonoro/auditivo, u olfativo; además de especificar la clase o clases en las que se pretende realizar el registro dentro de La Clasificación de Niza, la cual a nivel internacional, es una clasificación de productos y servicios que se aplica dentro del proceso de registro de marcas; y otra información adicional a especificar como en caso de obtener el registro, quien constaría como titular o titulares de la marca, quienes podría tratarse de personas naturales o jurídicas.

Dicho proceso de registro de marca, está compuesto por tres etapas principales: el examen de forma, la publicación donde se abre un término para realizar alguna oposición, y por último el examen de fondo. En la primera etapa, se revisa que la información detallada en la solicitud cumpla con los requisitos que el COESCII y el SENADI establecen. La segunda etapa es la publicación de la marca en la Gaceta de Propiedad Intelectual, a fin de hacer público el signo y/o producto que se pretende registrar; cuya función principal es darlo a conocer a terceros y que estos se puedan oponer de acuerdo a sus

intereses. En caso de que no exista oposición alguna, la última etapa se encargará de examinar la registrabilidad del signo; es decir, que no existan signos iguales o similares al que se pretende registrar. Cumplidas las etapas el SENADI emite una resolución aprobando o negando el registro de la marca dando por terminado el proceso. Si la resolución aprueba el registro de la marca se le otorga al titular un certificado dando fe de aquello, dicha protección goza de un periodo de diez años con opción a solicitar renovación.

2.3. Marcas de hecho

Por otro lado, existen también las marcas de hecho que como su nombre lo indica son una realidad fáctica y no se encuentran definidas por la Comunidad Andina ni por ordenamiento jurídico ecuatoriano, pero sí por la jurisprudencia y la doctrina, poniendo como ejemplo en la doctrina se las define como “los signos que se utilizan con la función distintiva propia de las marcas, sin haber sido registradas como tales, y sin violar los derechos de marcas registradas” (Bertone & Cabanellas de las Cuevas, 2008, p. 252). Es decir, que estos signos aun cumpliendo con los requisitos y funciones respectivas para que sean consideradas como marcas, no se encuentran registradas como tal, sin embargo, han sido usadas y hasta posesionadas en el mercado logrando conseguir una clientela fidelizada a los productos o servicios que estas representan.

Sin embargo, ¿una marca de hecho debería tener protección del derecho marcario? De ser así, ¿cómo se ejercería? A diferencia de la marca de derecho que lo logra desde su registro, o será que el titular al no realizar el registro, ¿no puede obtener los derechos de propiedad y exclusividad del signo distintivo? Ocasionando como consecuencia que otra persona se adueñe de su creación por contar con un registro primero. En el siguiente capítulo de esta investigación se responderá estas inquietudes.

CAPÍTULO II

1. Adquisición del derecho marcario: Sistema Atributivo y Declarativo

Como se ha analizado anteriormente, la relación que existe entre una marca y una persona es de carácter real, por lo cual al establecerse en favor de dicha persona la titularidad de la marca se le confieren las dos facultades de *ius utendi* e *ius prohibendi*, ya que el titular de la marca podrá realizar todos los actos comerciales que desee, siendo este el único dueño, puede disponer de su marca como mejor le convenga, no obstante, dicha marca para ser reconocida como tal es legislada de manera distinta entre los países, ya que tienen distintas formas de considerar a una marca que goce de protección jurídica. Según el derecho comparado, existen dos sistemas que pueden dar inicio a esta relación marca-titular en cuanto al nacimiento del derecho sobre la marca: sistema declarativo, sistema atributivo y mixto

Se puede manifestar que el sistema declarativo según Manoff (2010): Surge en la Francia revolucionaria del siglo XIX como una reacción ante el absolutismo real y en contra de los sistemas atributivos existentes en estas y otras materias. La filosofía subyacente en este sistema era quitarle al Estado la posibilidad de otorgar monopolios o patentes a particulares como era tan común en las monarquías absolutistas...La idea era que quien usaba primeramente la marca era quien tenía el mejor derecho, y no quien la solicitaba primero al Estado. (p. 4)

Se puede apreciar que es un sistema en donde no conduce a un registro, es decir, poner en conocimiento del Estado previamente, sino haber usado dicha marca notoriamente de manera previa, no quien la pida primera. En otras palabras, se podría indicar que:

El sistema declarativo ha evolucionado desde el reconocimiento del uso como fuente de derecho hacia el reconocimiento de la notoriedad alcanzada por el signo como consecuencia del uso. La notoriedad, al igual que el uso es un hecho extrarregistral, pero requiere un uso calificado, el producto debe ser

conocido a través del uso en los círculos comerciales interesados. (Martínez Medrano, 2006, p. 10).

Actualmente existe como ejemplo de un sistema eminentemente declarativo, Estados Unidos de América, debido a que la adquisición de la marca se obtiene con dicho uso en el comercio y posteriormente, la USPTO (United States Patent and Trademark Office) sin perjuicio de otros requisitos, solicitará evidencia de tal uso para otorgar el título de marca registrada, tal como se indica en su Ley de Marcas (U.S. Trademark Law) en su artículo 2.42. En este sentido, el derecho norteamericano tomó claramente los principios del derecho post revolucionario francés, demostrando una gran desconfianza por la autoridad y un acentuado temor a cualquier tipo de monopolio, por ello resulta pertinente indicar lo que mencionó Manoff (2010):

Esta fobia a los monopolios se trasladó también a la legislación norteamericana, manteniendo Estados Unidos un firme sistema declarativo que recién comenzó a ceder su extremismo bien avanzado el siglo XX. Mediante la sanción de la denominada Revision Act en el año 1989 se introdujeron mecanismos más sofisticados para solicitar marcas que no hayan sido previamente usadas, utilizando el denominado "intento de uso". (p, 3).

No obstante, el problema del sistema se acaece con la falta de publicidad de su titularidad, ya que, si se basa en este sistema el que alegare merecer la titularidad, deberá probar que la ha usado antes que cualquier otra persona.

Ahora, por el otro lado está el sistema atributivo, en donde prima la solicitud de registro como requisito decisorio para la constitución del derecho marcario, dándole al Estado el rol principal para la concesión de los derechos sobre la marca, quien obtenga primer el registro de la marca es a quien el Estado le otorgara el derecho sobre la misma. Como bien explica Breuer Moreno, "en el sistema atributivo no existe derecho de ninguna especie sobre la marca si no hay registro" (Breuer Moreno, 1946, p. 197). Básicamente en este sistema, mismo que fue incorporado al sistema francés, establecía que así haya existido un usuario de la marca y aparezca uno posterior registrándola, prevalecía este último. De esto, denota que pueden acaecer una serie de arbitrariedades, por lo que en dicho tiempo se previó excepciones

de la marca notoria conocida y depósito fraudulento (realizado por mala fe, ya que, quien registra no podía hacer caso omiso que la marca había sido usada por otro). Se considera que es un sistema que apoya a la seguridad jurídica, debido al registro público, sin embargo, aun siendo un registro de buena fe, puede ocurrir que un tercero haya estado usando la marca con anterioridad.

Este sistema de atribución o concesión cuenta con otras características propias como el de realizar un estudio previo de las marcas ya registradas para que no se registre alguna igual o parecida, y también el de publicar las solicitudes de registros que se realicen con el fin de informar a terceros sobre la misma en caso de que quieran ejercer alguna oposición, entre otras particularidades que cada país sujeto a este sistema ha ido implementando. El Ecuador tiene un sistema legal completamente atributivo, como la mayoría de los países sudamericanos.

2. Vacío legal para las marcas de hecho

Como previamente se ha esbozado, en la ley ecuatoriana se tipifica solo las marcas de derecho, ya que, en el Código Orgánico de la Economía de los conocimientos, se establece en los articulados que las marcas deben registrarse y cumplir con los requisitos previstos en dicho código para poder acceder a mecanismos jurídicos como presentar oposiciones. Por otro lado, las marcas de hecho no se encuentran previstas en ninguna parte de la ley ecuatoriana, ni en la Decisión 486 de la CAN en donde se establece un título de Marcas, como su otorgamiento y procedimiento. En su artículo 154, prevé que la exclusividad de la marca solo se la consigue con el registro de esta ante el órgano competente. Las consecuencias de que se haya registrado una marca se las encuentra en el artículo 155, por ejemplo, impedir que un tercero fabrique envases a los utilizados por el titular de la marca, etc. Por lo tanto, se puede apreciar que no se menciona a las marcas de hecho, ya que solo se reconoce aquellas que fueron registradas.

Sin embargo, este tipo de marcas se las encuentra en la doctrina y jurisprudencia internacional, lo que denota que las marcas de hecho no son una realidad extraña ni inexistente, ya que por ello otros países las han

acogido, regulado y hasta priorizado más que a una marca de Derecho, como en el caso argentino detallado más adelante, y debido a que las faltas de regulación de este tipo de marcas traen grandes consecuencias como son la competencia desleal y la piratería marcaria.

Primero resulta importante destacar que no se considera competencia desleal “captar un cliente de un competidor, ya que esa es la esencia de la competencia” (Otamendi, 1998, p. 1). Todo realmente se centra en los medios o mecanismos que emplearon para lograrlo. Un medio leal, por ejemplo, vender un producto de mejor calidad; sin embargo, si el competidor copia, se aprovecha indebidamente del esfuerzo de otro, empleo de maniobras para dañar a otros o cuando lo que se ofrece no es realmente lo que dice ofrecer, se está en el campo de una competencia desleal.

Adicionalmente, también existe la piratería marcaria, pudiendo manifestarse que:

De no protegerse la marca a través de un régimen jurídico en los países, alteraría la función identificadora de la misma y no sólo perjudicaría a su titular sino también a la colectividad, porque se promovería la confusión y la competencia desleal a través de la piratería marcaria, en este caso, un tratado de libre comercio, la magnitud del daño sería mayor puesto que la piratería marcaria se daría en ámbito internacional. (Bermúdez, Gómez, & León, pág. 92).

La falsificación en el mercado es un gran problema que atraviesan los países, en este caso, la falsificación de una marca, en donde el consumidor se confunde y compra un producto que no era el que tenía previsto adquirir. Incluso hay que tener en cuenta, que las consecuencias pueden ser catastróficas, por ejemplo, en el caso de alguna medicina falsificada.

Como se puede observar, existen hechos que no están siendo tomados en cuenta por la Comunidad Andina ni sus países miembros, lo que da lugar a muchos actos arbitrarios, desleales y de mala fe en donde los competidores del mercado afectados no poseen las armas jurídicas para defender sus negocios. Mientras para las marcas de derecho resulta viable la reclamación de alguna de estas conductas, puesto que se encuentran registradas y

probadas que les pertenecen a dichas personas, para las marchas de hecho, poder alegar la falsificación de una marca, manifestando que la ha usado con anterioridad, no otorga solución, ya que no hay la tutela jurídica para que pueda hacer valer sus derechos. Dando el ejemplo de que si un empresario, ha creado y además invertido en una marca y sus productos, estando estos ya posesionados en el mercado, y un competidor de mala fe registra esa marca como suya, afectando el patrimonio del empresario, el vacío legal que existe tanto en el Ecuador como en los países regulados por la decisión de la CAN, lo dejaría en indefensión por no existir vías jurídicas correspondientes para el resarcimiento de los daños ocasionados.

3. Protección para las marcas de hecho

Resulta necesario en todo caso recurrir a Argentina, en donde su jurisprudencia ha puesto “a la marca de hecho como el signo que un empresario ha venido utilizando en el mercado sin haberlo registrado en la Oficina de Marcas. Ese uso ha sido intenso y al amparo del mismo se ha generado una clientela.” (Martínez Medrano, 2006, p. 3), tal como se lo explicó previamente. Los requisitos que establece la jurisprudencia son: “a) uso intenso de la marca y b) formación de una clientela al amparo de dicho uso.” (Martínez Medrano, 2006, p. 3).

La jurisprudencia argentina en el fallo *Fromageris c/ Ivaldi* conocido como “La Vaca que Ríe” siendo el antecedente directo más importante para la creación del sistema de marcas de hecho en ese país, determinó que para acceder a dicha protección deben probarse los requisitos mencionados (CSJN, “*Fromageris Bel SA c/ Ivaldi Enrique s/ Nulidad de Registro de Marcas*”, fallo 253-267 (1962). Hasta ese momento la jurisprudencia y la doctrina, privilegiaban a los titulares de marcas registradas sobre aquellos que acreditaban uso previo, por lo que marcó un antes y un después en el ordenamiento jurídico argentino al decretarse la nulidad de una marca registrada por ser una copia de una marca usada con anterioridad en el extranjero.

En el mismo sentir, se resalta que, a pesar de la inexistencia de algún registro de la marca, de igual manera no pueda haber una ausencia de tutela

jurídica respecto de una actividad comercial lícita, y el derecho debe regular aquella situación, por ello se expresa que, aunque en la legislación de Argentina, una marca:

No haya obtenido el registro que contempla el artículo 4 de la ley 22.362, ello no la priva de protección contra actos de "piratería marcaria", o sea actos enderezados a lucrar indebidamente con el prestigio ganado por la marca de hecho desviando la clientela. Además, el titular de una marca de hecho en trámite de registro tiene derecho a reclamar el cese de uso de una marca similar o confundible, lo que significa que al mismo se le reconoce un interés legítimo, tal como lo exige la ley 22.362. El titular de una marca de hecho debe demostrar que por la intensidad de su uso y extensión ha generado una clientela; un uso cuyo alcance permita imputarle a la contraparte un intento de captar a la misma clientela a través de la confusión, ya sea por imitación o por falsificación de una marca de hecho. En definitiva, un uso que permita atribuir a la contraparte el haber actuado con mala fe. (Otamendi, 1999, p. 9).

De esta manera, si una persona ha usado una marca por mucho tiempo, tendrá el derecho de reclamar si aparece un tercero que quiera aprovecharse de aquello y registrarla primero. Si bien es cierto, la competencia es aquella batalla de quien consigue más clientes en el mercado. Se puede apreciar que las personas compiten, ofreciendo lo mismo que otros, e incluso presentado productos que pueden reemplazar otros que están en el mercado. En los casos de que sea desleal, será sancionado inmediatamente, ya que se convierte en un acto ilícito.

Otro punto a analizar es el interés legítimo que posee una persona, se puede

manifestar que:

El interés legítimo no supone una afectación directa al *status* jurídico, sino una indirecta, en la medida en que la persona sufre una afectación no en sí misma, sino por encontrarse ubicada en una especial situación frente al orden jurídico que le permite accionar para obtener el respeto a su interés jurídicamente tutelado, aunque no goce de un derecho subjetivo reflejo individual. (Cruz Parceró, 2013, p. 5).

Respecto a las marcas, la persona debe fundamentar el interés que posee para la oposición respecto la concesión de una marca, etc. Toda

persona que posea interés legítimo, podrá valer sus derechos de marcas registradas y de todos los derechos puedan ser afectados por la concesión de una marca. Normativamente en el Ecuador, para las marcas de hecho, se torna complicado reclamar, ya que solo podrán realizar la oposición o reclamación las marcas que hayan sido registradas, es decir, las marcas de derecho.

Definitivamente, es notorio que las marcas de hecho merecen protección jurídica, ya que suceden con frecuencia en la sociedad y deben ser regulados, para el orden social, ya que se puede demostrar el uso e interés legítimo de una marca que no haya sido registrada de igual manera en lo que ocurre en relación con los nombres comerciales, que si bien es cierto no son la misma figura jurídica, si pertenecen al grupo de derechos protegidos en la propiedad industrial, y se trae a colación debido a que el derecho exclusivo sobre los nombres comerciales se adquiere por el primer uso en el comercio.

CONCLUSIÓN

La Propiedad Intelectual tutela los bienes jurídicos inmateriales, provenientes del intelecto humano. Se la clasifica como Derecho de Autor y conexos y Propiedad Industrial, en esta última se encuentra las marcas, mismas que representan un signo que distingue un producto de otro dentro del mercado.

Las marcas pueden ser de derecho, siendo estas aquellas que por cumplir requisitos legales se registran otorgando titularidad a determinadas personas, además pertenecen a un sistema atributivo; por otro lado, las marcas de hecho, las cuales no las registran a pesar de poder cumplir los requisitos legales, pero que alegan que fueron utilizadas con anterioridad y que tienen posicionamiento en el mercado y clientela, mismas que pertenecen a un sistema declarativo. Cabe recalcar, que tanto la CAN como la ley ecuatoriana solo reconoce las marcas de derecho, mientras que las de hecho, solo están reconocidas por la doctrina y jurisprudencia internacional.

La ausencia de legislación respecto a las marcas de hecho, causa indefensión a personas que pudieron haber estado utilizando una marca por mucho tiempo y que después un tercero se aproveche y quiera registrarla, dando lugar a una competencia desleal y así mismo dejándolo vulnerable para la piratería marcaria, ya que no hay mecanismos jurídicos para que el usuario de una marca de hecho pueda ejercer sus derechos válidamente, impidiendo una tutela jurídica de estas.

RECOMENDACIONES

- ✓ Proyecto de inclusión para que la CAN incorpore en sus Decisiones la protección jurídica de las marcas de hecho, ya que, al ser el órgano competente de Propiedad Intelectual, pueda establecer los parámetros de esta figura, en una búsqueda de una eficiencia justicia para todos los países miembros.
- ✓ Resulta importante que el Ecuador regule esta situación jurídica respecto a las marcas de hecho, debido a que derecho debe actualizarse y adecuarse a las necesidades de la población y el mercado actual tal como lo ha hecho Argentina, a través de un proyecto de reforma al Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos en los siguientes aspectos:
 1. Incluir la figura de marca de hecho, estableciendo los parámetros y lineamientos para la protección jurídica de estas.
 2. Cambiar el proceso de registro de marcas, en el cual ahora se deba presentar un proyecto de ejecución de la marca o un uso de la misma.

BIBLIOGRAFÍA

Alessandri Rodriguez, A., & Somarriva Undurraga, M. (1987). *Los bienes y los derechos reales*. Santiago de Chile: Imprenta Universal.

Asamblea Nacional. (2016). *Código Orgánico de la Economía social de los conocimientos*. Quito.

Asamblea Nacional. (2019). *Código Civil*. Quito.

Bermúdez, M., Gómez, I., & León, R. (s.f.). IMPORTANCIA DE LA REGULACIÓN

JURÍDICA DE LA MARCA, SEGÚN LA LEY DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS, LEY 380 Y SUS REFORMAS EN NICARAGUA, PARA LA ENTRADA EN VIGENCIA DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO, DR - CAFTA. Obtenido de <http://riul.unanleon.edu.ni:8080/jspui/retrieve/3012>

Bertone, L. E., & Cabanellas de las Cuevas, G. (2008). *Derecho de Marcas*. Buenos Aires: Helista.

Breuer Moreno, P. (1946). *Tratado de marcas*. Buenos Aires.

Capitant, H. (1948). *Introducción al estudio del derecho civil. Nociones generales*. Bogotá: Universidad Nacional.

Comunidad Andina, C. (1993). *Decisión 351*. Obtenido de <https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/can/can010es.pdf>

Cruz Parcero, J. A. (2013). *El concepto de interés legítimo y su relación con los Derechos Humanos. Observaciones críticas a Ulises Schmill y Carlos de Silva*. Obtenido de Scielo: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-02182013000200007

Digital Guide IONOS, I. (2016). *El derecho de marcas: aprende a proteger la identidad de tu empresa*. Obtenido de

<https://www.ionos.es/digitalguide/paginas-web/derecho-digital/el-derecho-de-marcas-conocimientos-juridicos-basicos/>

Fernandez Novoa. (s.f.). *Tratado*.

Manoff, H. A. (s.f.). *Marca de hecho. Efectos Jurídicos de la marca no registrada y del uso marcario*. (2010). Obtenido de VMF Noticias: http://www.vmf.com.ar/site/download/marcas_de_hecho/vitale_manoff_feilbogen_abogados_consultores_newsletter_marcas_de_hecho.pdf

Martínez Medrano, G. (2006). *La protección de las marcas de hecho*. La Ley.

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, O. (1996). *Información General*. Ginebra.

Organización Mundial de Propiedad Intelectual, O. (s.f.). *¿Qué es la propiedad intelectual?* Obtenido de https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/intproperty/450/wipo_pub_450.pdf

Ortiz Pierpaoli, F. (1998). *Derecho de Autor y Derechos Conexos*.

Otamendi, J. (1998). La competencia desleal. *Revista Jurídica de la Universidad de Palermo*. Obtenido de https://www.palermo.edu/derecho/publicaciones/pdfs/revista_juridica/n3N2-Octubre1998/032Juridica01.pdf

Otamendi, J. (1999). *Mayor protección para las marcas de hecho*. Obtenido de Revista La Ley: http://www.saij.gob.ar/doctrina/dacj990145-otamendi-mayor_proteccion_para_las.htm#

Otamendi, J. (2010). *Derecho de Marcas*. Buenos Aires: Abeledo Perrot.

Palacios, J. P. (2008). *Manual de Propiedad Intelectual*. Universidad del Rosario.

Pazmiño Ycaza, A. (s.f.). *Introducción al Derecho Marcario y los Signos Distintivos*. Obtenido de https://www.revistajuridicaonline.com/wp-content/uploads/2009/07/5-introduccion_al_derecho.pdf

Romero, O. (s.f.). *La Propiedad Intelectual*. Buenos Aires: Valerio Abeledo.

Satanowsky, I. (1954). *Derecho Intelectual*. Buenos Aires.

Schmitz Vaccaro, C. (2012). Distintividad y uso de las marcas comerciales. *Revista chilena de derecho*. Obtenido de https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-34372012000100002

Sotelo Velazco, D. N. (2012). *La importancia del conocimiento del Derecho Intelectual como elemento fortalecedor de la cultura*. Obtenido de Universidad Nacional de Pilar: http://www.fderecho.net/sediti/files/a5d28-_articulo-terminado-dalmi.pdf

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN

Yo, **Zurita Farias, Arianna Thalya**, con C.C: #0927284810 autor del trabajo de titulación: **FALTA DE PROTECCIÓN DE LAS MARCAS DE HECHO**, previo a la obtención del título de **Abogada 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 febrero del 2020

f. _____

Nombre: **Zurita Farias, Arianna Thalya**

C.C: **0927284810**



REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA			
FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE TITULACIÓN			
TEMA Y SUBTEMA:	Falta de Protección de Las marcas de Hecho		
AUTOR(ES)	Arianna Thalya, Zurita Farias		
REVISOR(ES)/TUTOR(ES)	Dra. María Isabel, Nuques Martinez		
INSTITUCIÓN:	Universidad Católica de Santiago de Guayaquil		
FACULTAD:	Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Políticas		
CARRERA:	Carrera de Derecho		
TITULO OBTENIDO:	Abogada de los Tribunales y juzgados de la República del Ecuador		
FECHA DE PUBLICACIÓN:	10 de febrero del 2020	No. PÁGINAS:	29
ÁREAS TEMÁTICAS:	Derecho civil, derecho mercantil, derecho marcario, derecho internacional, derecho administrativo.		
PALABRAS CLAVES/ KEYWORDS:	Propiedad Intelectual, Propiedad Industrial, Marcas, Marca de derecho, Marca de hecho, ausencia de legislación.		
RESUMEN:	<p>La Propiedad Intelectual conlleva dicha tutela jurídica a quien crea o tiene autoría de una obra, aquello que proviene del intelecto humano. Se la puede clasificar en Propiedad Industrial y Derechos de Autor. En el presente trabajo de investigación se centrará en la Propiedad Industrial, en específico las marcas, siendo estas, signos distintivos de algún producto de otros y que hacen a una persona determinada titular de estas. Ahora bien, las marcas pueden ser de derecho, aquellas que han cumplido con todos los requisitos legales y han sido registradas; y por otro lado, las marcas de hecho, aquellas que no han sido registradas, pero que su uso notorio y previo en el mercado, puede producir una tutela jurídica en defensa de los derechos de la persona que alega haberla utilizado antes, no obstante, dicha protección jurídica de las marcas de hecho no se da en todos los países, como es el caso de Ecuador, dejando un vacío legal para los casos que puedan acaecer y que se encasillarían en una marca de hecho.</p>		
ADJUNTO PDF:	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
CONTACTO CON AUTOR/ES:	Teléfono: +593-985869925	E-mail: a_t_z_f@hotmail.com	
CONTACTO CON LA INSTITUCIÓN (COORDINADOR DEL PROCESO UTE)::	Nombre: Dra. Reynoso Gaute De Wright, Maritza Ginette		
	Teléfono: +593-994602774		
	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):			