



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

**TEMA:**

**La aplicación de derechos de propiedad industrial de marcas en  
materia de registros**

**AUTOR:**

**Báez Mañay, Sandra Margarita**

**Trabajo de titulación previo a la obtención del título de  
ABOGADA DE LOS TRIBUNALES Y JUZGADOS DE LA REPUBLICA DEL  
ECUADOR**

**TUTOR:**

**Abg. Romero Oseguera, Diego José**

**Guayaquil, Ecuador**

**28 de agosto del 2021**

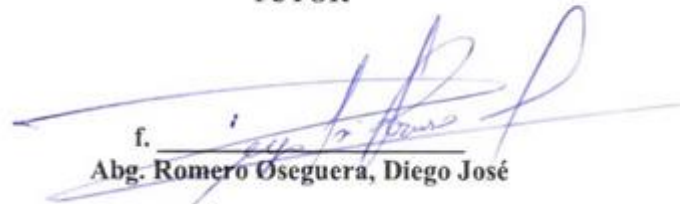


UNIVERSIDAD CATÓLICA  
DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL  
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y  
POLÍTICAS  
CARRERA DE DERECHO

**CERTIFICACIÓN**

Certificamos que el presente trabajo de titulación, fue realizado en su totalidad por **Báez Mañay, Sandra Margarita** como requerimiento para la obtención del título de **Abogada de los Tribunales y Juzgados de la República del Ecuador.**

TUTOR

f.   
Abg. Romero Oseguera, Diego José

**DIRECTORA DE LA CARRERA**

f. \_\_\_\_\_

**Abg. Lynch Fernández, María Isabel, Mgs.**

**Guayaquil, a los 28 días del mes de agosto del año 2021**



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

**DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD**

Yo, **Báez Mañay, Sandra Margarita**

**DECLARO QUE:**

El Trabajo de Titulación, “**La aplicación de derechos de propiedad industrial de marcas en materia de registros**”, 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 28 días del mes de agosto del año 2021**

LA AUTORA:

f.   
Báez Mañay, Sandra Margarita



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

**AUTORIZACIÓN**

Yo, **Báez Mañay, Sandra Margarita**

Autorizo a la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil a la **publicación** en la biblioteca de la institución del Trabajo de Titulación, **La aplicación de derechos de propiedad industrial de marcas en materia de registros**, cuyo contenido, ideas y criterios son de mi exclusiva responsabilidad y total autoría.

**Guayaquil, a los 28 días del mes de agosto del año 2021**

LA AUTORA:

f.   
Báez Mañay, Sandra Margarita



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

**TRIBUNAL DE SUSTENTACIÓN**

f. \_\_\_\_\_

**Ab. Lynch Fernández, María Isabel Mgs.**  
DIRECTORA DE CARRERA

f. \_\_\_\_\_

**Abg. Toscanini Sequeira, Paola Mgs.**  
COORDINADORA DE LA CARRERA

f. \_\_\_\_\_

**Abg. Ramírez Vera, María Paula Mgs.**  
OPONENTE

# REPORTE DE URKUND

Inicio - ORIGINAL x D112147298 - 06-9-21Trabajo de titulación x +

secure.orkund.com/old/view/106856375-812991-289832#q1bKLVajijYyMojVUSrOTM/LTMTMTsLTIWYtAzMDAysTAWtbAwtdSxMDe2NLA0rgUA

URKUND

Diego José Romero Oseguera (diego\_romero04)

Documento	06-9-21Trabajo de Titulación Sandra Baez.docx (D112147298)
Presentado	2021-09-06 16:09 (-06:00)
Presentado por	baez.sandra@cu.ucsg.edu.ec
Recibido	diego_romero04.ucsg@analysis.orkund.com
Mensaje	Revisión de trabajo de titulación <a href="#">Mostrar el mensaje completo</a> 1% de estas 39 páginas, se componen de texto presente en 1 fuentes.

Categoría	Enlace/nombre de archivo
	MIGUEL STEVE NEACATO MAZON.docx
	<a href="http://dspace.unach.edu.ec/bitstream/51000/7705/1/8-%2528TESIS%20FINAL%2529%20MIG...">http://dspace.unach.edu.ec/bitstream/51000/7705/1/8-%2528TESIS%20FINAL%2529%20MIG...</a>
	<a href="http://200.12.169.19/bitstream/25000/4674/1/IT-UCE-0013-Ab-287.pdf">http://200.12.169.19/bitstream/25000/4674/1/IT-UCE-0013-Ab-287.pdf</a>
	<a href="https://www.revistajuridicaonline.com/wp-content/uploads/2009/07/5-introduccion_al_dere...">https://www.revistajuridicaonline.com/wp-content/uploads/2009/07/5-introduccion_al_dere...</a>
	<a href="http://revistas.uap.edu.pe/ojs/index.php/LEX/article/download/417/386">http://revistas.uap.edu.pe/ojs/index.php/LEX/article/download/417/386</a>
	<a href="https://nanopdf.com/download/consultoria-mecanismos-propiedad-intelectual_pdf">https://nanopdf.com/download/consultoria-mecanismos-propiedad-intelectual_pdf</a>

0 Advertencias. Reiniciar Exportar Compartir

INCLUDEPICTURE "http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/99/Logo\_UCSG.svg/2000px-Logo\_UCSG.svg.png" \ MERGEFORMATINET

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS CARRERA DE DERECHO

TEMA: LA APLICACIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DE MARCAS EN MATERIA DE REGISTROS

AUTOR: Báez Mañay, Sandra Margarita

Trabajo de titulación

previo

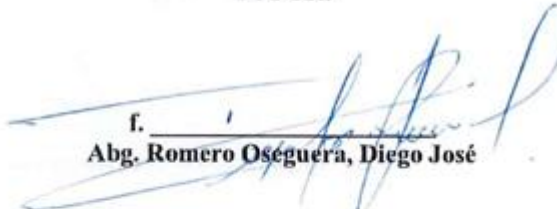
a la obtención del título de ABOGADA DE LOS TRIBUNALES Y JUZGADOS DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR

TUTOR: Abg. Romero Oseguera, Diego José

Guayaquil, Ecuador 28 de agosto del 2021

INCLUDEPICTURE "http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/99/Logo\_UCSG.svg/2000px-Logo\_UCSG.svg.png" \ MERGEFORMATINET FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y

**TUTOR:**

f.   
**Abg. Romero Oseguera, Diego José**

**LA AUTORA:**

f.   
**Báez Mañay, Sandra Margarita**



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

**AGRADECIMIENTO**

A mis padres, hermanos, amigos y profesores universitarios, mi gratitud infinita por el apoyo, socio emocional y académico que mi brindaron a lo largo de mi proceso de formación en la Ilustre Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, gracias por su apoyo y sus enseñanzas.

**DEDICATORIA:**

A Dios padre todo poderoso por darme la fortaleza y la sabiduría para alcanzar este sueño y a mis padres por su amor y apoyo para culminar con éxito la meta propuesta.

## ÍNDICE

RESUMEN .....	X
ABSTRACT .....	XI
INTRODUCCIÓN .....	2
CAPÍTULO I .....	5
1.1 La Marca: Fundamentos Teóricos y Jurídicos .....	5
1.1.1 Conceptualización de la Marca .....	5
1.2.1 Concepto de Jurídico de Propiedad Industrial .....	6
1.1.3 Concepto Jurídico de la Marca .....	7
1.1.4 Objeto de la Marca .....	8
1.1.5 Finalidad y Funciones de la Marca .....	8
1.1.6 Tipos de Marca .....	8
1.1.7 La Propiedad Industrial desde el punto de vista jurídico .....	9
1.1.8 El Derecho Marcario .....	10
1.1.9 La Propiedad Industrial y el registro de la Marca en Ecuador .....	13
1.2 Marco Jurídico Nacional e Internacional que rige la Propiedad Industrial y el Registro Marcario en Ecuador. ....	15
1.2.1 Marco Jurídico del Registro Marcario en Ecuador. ....	15
1.2.2 Convenios y Tratados Internacionales sobre Derechos de Propiedad Industrial y Registro Marcario suscritos por Ecuador. ....	16
CAPITULO II .....	19



2.1 Marco regulatorio de la Marca de acuerdo al Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos de Propiedad Intelectual.....	19
2.1.2 Los requisitos de protección: Registro de Marca .....	19
2.1.3 De los Derechos y Limitaciones del Registro de una Marca: Derecho al uso exclusivo de una Marca.....	23
2.1.4 De la Cancelación del Registro de una Marca: De la cancelación de registro de una Marca por falta de uso. ....	28
2.1.5 De la renuncia al registro: Renuncia del registro de Marca. ....	31
2.1.6 De la caducidad del registro: Caducidad del registro de Marca...	33
2.2 Análisis del proceso para el Registro de Marcas en Ecuador con base en el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos de Propiedad Intelectual.....	33
2.2.1 Procesos legales a seguir registrar una Marca en Ecuador.....	35
2.3 Consideraciones Finales para el Titular de la Marca: .....	40
RECOMENDACIONES.....	42
CONCLUSIONES .....	44
REFERENCIAS .....	46

## **RESUMEN**

El siguiente trabajo de titulación abarca el tema de “La aplicación de derechos de propiedad industrial de Marcas en materia de registros.” La falta de registro de Marcas en el Derecho de Propiedad Industrial genera conflictos civiles y administrativos por el uso de Marcas sin autorización, todo esto se debe muchas veces al desconocimiento sobre el tema y muchas veces a la inexistencia de un eficaz control del manejo de las Marcas dentro de Ecuador el desconociendo sobre el necesario registro de la Marca expone al empresario a ser víctima de los competidores desleales, mencionando también el uso incorrecto que den al signo distintivo y a los productos o servicios a los que ella represente. En el Ecuador es el SENADI el organismo administrativo competente para: propiciar, promover, fomentar, prevenir, proteger y defender todo lo concerniente a las Marcas en el marco de lo establecido en el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos de Propiedad Intelectual (2016), demás leyes y tratados internacionales y que aún son poco conocido por muchos emprendedores, empresarios y juristas lo que es necesario profundizar en su análisis para ofrecer propuestas y alternativas que faciliten su comprensión y orienten su aplicación en la práctica. Afín de ofrecer de forma clara toda la información necesaria para comprender este proceso relacionado con el registro de la Marca en Ecuador, y fortalecer este proceso, evitando limitaciones y confusiones en lo que respecta al registro de las Marcas, así como el mal uso de estas. Este trabajo tiene el objetivo de contribuir con el conocimiento y la implementación práctica de los procesos jurídicos concernientes a la aplicación de los derechos de propiedad industrial de Marcas en materia de registros en el Ecuador.

**Palabras Claves:** Registro, Marcas, Propiedad Industrial.

## **ABSTRACT**

The following title work covers the topic of "The application of industrial property rights of Trademarks in the field of registrations." The lack of registration of Trademarks in Industrial Property Law generates civil and administrative conflicts for the use of Trademarks without authorization, all this is often due to ignorance on the subject and many times to the lack of effective management control of Trademarks within Ecuador, ignoring the necessary registration of the Trademark exposes the entrepreneur to be a victim of unfair competitors, also mentioning the incorrect use that they give to the distinctive sign and the products or services that it represents. In Ecuador, SENADI is the competent administrative body to: promote, promote, encourage, prevent, protect and defend everything concerning Trademarks within the framework of what is established in the Organic Code of the Social Economy of Intellectual Property Knowledge (2016), other international laws and treaties that are still little known by many entrepreneurs, businessmen and lawyers, which is necessary to deepen their analysis to offer proposals and alternatives that facilitate their understanding and guide their application in practice. In order to clearly offer all the information necessary to understand this process related to the registration of the Trademark in Ecuador, and strengthen this process, avoiding limitations and confusion regarding the registration of the Trademarks, as well as the misuse of these. . This work has the objective of contributing to the knowledge and practical implementation of the legal processes concerning the application of the industrial property rights of Trademarks in the field of registrations in Ecuador.

**Keywords:** Registry, Trademarks, Industrial Property.

## INTRODUCCIÓN

La economía social de los conocimientos, creatividad e innovación trata el tema de la Propiedad Industrial y en él se encuentra precisamente todo lo relacionado con la aplicación de derechos de propiedad industrial de Marcas en materia de registros, figura que conlleva gran complejidad en Ecuador y que a medida que se vaya desarrollando este trabajo analizaremos las razones que llevan al registro de la Marca a convertirse en un elemento importante de la Propiedad Industrial.

Las Marcas datan de mediados del siglo XVIII, y son signos específicos que caracterizan a un producto, los cuales incluyen representaciones gráficas y lemas comerciales, tomando como referente que estos signos o lemas, no pueden contener expresiones o alusiones de productos o marcas similares, ya que se perjudica el producto o marca en el sistema de mercado y comercialización.

Cabe considerar que, en el año 2015 el economista Osorio, en su publicación “Las marcas y su importancia en el Ecuador”, refiere que la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI), es “un signo distintivo que indica que ciertos bienes o servicios han sido producidos o proporcionados por una persona o empresa determinada”.

En tal sentido, es lo que confiere la importancia que representa la marca en la economía y desarrollo social, por lo tanto, configurar un sistema de protección y registro de marca, que oriente al consumidor a identificar el producto, bien o servicio que compra, es lo que le permitirá conocer las características de calidad y garantía del producto, bien o servicio que está adquiriendo para satisfacer sus necesidades, pues es la marca, un identificador único de personificación.

En el Ecuador, el registro de una Marca es lo que otorga el derecho de exclusividad sobre ella, esto significa que si una persona natural o jurídica, nacional o extranjera, desea tener este derecho de exclusividad sobre una Marca debe registrarla, de lo contrario mientras la Marca no esté registrada, no es posible evitar que otros la utilicen. En este contexto, se hace necesario aclarar que, en Ecuador, la Marca debe ser registrada en el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI), el cual se encuentra regida bajo el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación (2016), en adelante “Código Ingenios (2016)”, y se define por Marca “cualquier signo que sea apto para distinguir productos

o servicios en el mercado y podrán registrarse como marcas los signos que posean capacidad distintiva ya sean gráficos mixtos o denominativos”.

Lo más importante que se debe considerar al momento de registrar una Marca, es la exclusividad que se tendrá sobre ella, y la desventaja de no registrarla, se deriva a que cualquier persona natural o jurídica puede hacer uso de la inversión, esfuerzo y tiempo que se ha dedicado en la creación del concepto de la marca.

La importancia de la Marca surge a partir de la existencia de los mercados nacionales e internacionales, pues es bien sabido que una de las finalidades primordiales del desarrollo de las sociedades comerciales radica en el nacimiento de un sujeto de derechos, titular de un establecimiento comercial que interactúa activamente en el mercado.

Por lo tanto, establecer la importancia de las Marcas como objetos de derecho y efectuar un estudio pormenorizado del sistema ecuatoriano, así como de los sistemas internacionales que han incluido en sus cuerpos normativos a la Marca para la protección de la Propiedad Industrial, refleja la necesidad que se tiene de crear, promover y fortalecer los procesos jurídicos en materia de registro de Marcas que protejan su uso adecuado y ofrezca beneficios tanto para los emprendedores y empresas como para los consumidores, y de esa manera evitar el registro abusivo de Marcas y la solución jurídica de controversias, ya que en la actualidad existe la falsificación y adulteración de muchas Marcas.

El problema a abordar en esta investigación radica en que el registro de la Marca en la Legislación Ecuatoriana se halla prescrito en el Código Ingenieros (2016); el tema de la Marca se encuentra dentro de lo relativo a la Propiedad Industrial. Si bien es cierto que La Constitución del Ecuador, no especifica la protección de signos distintivos, en su artículo 322, reconoce los derechos de propiedad intelectual, y al apearnos al artículo 425 de la misma, el orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: La Constitución, los tratados y convenio internacionales; las leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas distritales; los acuerdos y resoluciones; y los demás actos y decisiones de los poder públicos.

Por lo tanto, este trabajo estará enfocado en realizar un análisis jurídico sobre los elementos referidos a la aplicación de derechos de propiedad industrial en materia de registro de Marcas en el Ecuador, respecto al Código Ingenieros (2016) y demás Tratados Internacionales, afín de ofrecer de forma clara toda la información necesaria para comprender este proceso relacionado con el registro de la Marca en Ecuador, y

fortalecer este proceso, evitando limitaciones y confusiones en lo que respecta al registro de las Marcas, así como el mal uso de estas; pues la falta de protección, por una parte implica daño al dueño de una Marca, y por otro riesgo para el consumidor ya que puede confundirse a la hora de decidir y adquirir el producto.

Con el propósito de abordar el tema de la aplicación de derechos de propiedad industrial de Marcas en materia de registros, para contribuir a la difusión de las normas jurídicas nacionales e internacionales en la materia; favoreciendo la competencia justa, brindar seguridad al productor de bienes y servicios, estimular y apoyar las innovaciones y creaciones, y favorecer los avances tecnológicos y culturales, se desarrolló las siguientes tareas:

- Analizar la Legislación Ecuatoriana; y, las Leyes, Convenios y Tratados Internacionales en relación a los derechos de propiedad industrial de Marcas en materia de registros.
- Analizar el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos de Propiedad Intelectual en materia de la regulación de los procesos de registro de Marcas y los derechos de propiedad industrial.
- Comparar lo establecido en los Tratados y Convenios Internacionales en lo concerniente al registro de Marcas que no sean estipulados en la Constitución y el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos de Propiedad Intelectual.
- Determinar las principales debilidades que en materia jurídica enfrentan los ecuatorianos en relación con el ejercicio de los derechos de propiedad industrial de Marcas en materia de registros.
- Contribuir con el fortalecimiento del conocimiento y la implementación práctica de los procesos jurídicos concernientes a la aplicación de los derechos de propiedad industrial de Marcas en materia de registros en el Ecuador.

Esta investigación se circunscribe en la aplicación de derechos de Propiedad Industrial de Marcas en materia de registros, a partir del análisis del Código Ingenio (2016). Cabe destacar, que el registro de la Marca en la Legislación Nacional Ecuatoriana, es un cuerpo normativo que protege a las marcas en su Capítulo VI “De las Marcas”; así como en su Reglamento de Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, en concordancia con los Convenios Internacionales.

## **CAPÍTULO I**

### **1.1 La Marca: Fundamentos Teóricos y Jurídicos.**

A partir del análisis de los referentes bibliográficos nacional e internacional existente sobre el tema del registro de la Marca y su uso en la Legislación Nacional y su aplicación en la Legislación Ecuatoriana, y de los Tratados Internacionales se encuentra, que un elemento esencial de una marca es la distintividad, convergiendo que el signo de una marca será distintivo cuando por si solo sirva para identificar un producto o servicio, sin que este se confunda con él o con sus características.

A partir de esta premisa, en el presente estudio se delinea las principales regulaciones y requisitos que conforman el marco legal vigente que rigen para el registro y uso debido de una Marca, tema central de esta investigación.

#### **1.1.1 Conceptualización de la Marca.**

Existen muchas definiciones para el concepto de “Marca”, a continuación, conoceremos como es definida por algunos autores:

Breuer (1946) define la marca como “el signo característico con que el industrial, comerciante o agricultor distingue los productos de su industria, comercio o explotación agrícola.” Por su parte, Chavanne y Burst (1976) la marca “es un signo sensible colocado sobre un producto o acompañado a un producto o a un servicio y destinado a distinguirlo de los productos similares de los competidores o de los servicios prestados por otros.”

Seguidamente, la Directiva del Consejo Europeo (1988) en materia de marcas dispone en su artículo 2:

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

En este sentido, se puede inferir que la marca en rasgos generales es un nombre, una señal, un símbolo, un diseño, un término, o una mezcla entre estos elementos que de forma única identifica productos y servicios de una razón social o persona natural diferenciándola de sus competidores.

### **1.2.1 Concepto de Jurídico de Propiedad Industrial**

Para llegar a la construcción de una concepción jurídica sobre la propiedad industrial, se hace necesario entender que la propiedad industrial es fragmento del contenido del moderno de Derecho mercantil, y su ordenamiento jurídico está vinculado estrechamente con la propiedad intelectual. De allí que, la escuela mercantilista le enmarca dentro del derecho de la competencia. En otros términos, se reconoce en el marco de la economía del mercado la libertad de empresa, a la cual se le crea un marco normativo que le permite competir en un marco de lealtad y libertad. De igual manera, atañe la regulación de una serie de derechos que son conferidos a su titular, entre ellos el derecho exclusivo de explotar el objeto sobre el que recaen y por tanto quedan excluidos del principio de la libertad de empresa y, por consiguiente, de la libre competencia. Por tanto, no se les permite a terceros su explotación sin el consentimiento del titular (Fernández, Otero y Botana, 2017, p. 55).

En pocas palabras, la propiedad industrial se puede definir como aquella en la que se usa creaciones y signos distintivos para los productos, otorgándole exclusividad de uso y exportación del bien o servicio al autor, teniendo concordancia con lo que expone Cárdenas (2003), cuando indica que la propiedad industrial contempla dos aspectos fundamentales que se pueden distinguir uno antes que el otro, uno que refiere al proceso intelectual de abstracción del pensamiento (actividad eminentemente personal que le corresponde al autor por su propia naturaleza humana, a la que se le conoce como un derecho personal del autor) y el otro que atañe propiamente al producto, como resultado de la actividad intelectual y creativo de naturaleza real. (pp. 108-109)

dos aspectos fundamentales que se pueden distinguir uno antes que el otro:

A efectos de cumplir con los objetivos de este estudio, se resalta el hecho que la propiedad industrial según la clasificación de la OMPI (2016), abarca:

1. Creaciones industriales: En este grupo se circunscriben los modelos industriales, las patentes de invención, los modelos de utilidad, los secretos industriales, los dibujos industriales, y las variedades vegetales.
2. Signos distintivos: En este grupo se suscriben las marcas, las denominaciones de origen, los nombres comerciales, y los avisos comerciales.
3. Regulación industrial: licencias y competencia desleal, incluye también los modos de sanciones para la competencia desleal, para aquellos prácticas o actos contrarios a procedimientos honrados en el ejercicio del comercio o los



negocios, principalmente los actos que puedan causar confusión con los productos o servicios.

#### 4. Los conocimientos técnicos o know-how y la transferencia de tecnología.

Finalmente, a partir de este contexto presentado, hay que tener claridad que la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual OMPI, es la institución que regula al “derecho de marca” y define que las marcas son una de las especies de la Propiedad Industrial y se clasifican dentro de los signos distintivos. En el Ecuador la disposición general de la Propiedad Industrial la hallamos normada por el Código Ingenios 2016, en sus artículos 263, 264 y 265, los cuales más adelante serán materia de análisis para este estudio.

### **1.1.3 Concepto Jurídico de la Marca**

De acuerdo con lo establecido en el artículo 134 Título VI, de las marcas, de la Decisión 486 de la Comunidad Andina,

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

- a) las palabras o combinación de palabras;
  - b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;
  - c) los sonidos y los olores;
  - d) las letras y los números;
  - e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;
  - f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;
  - g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.
- (Decisión Andina 486.p.48)

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

Esto permite deslumbrar la relación estrecha con lo establecido en el Código Ingenios (2016), en su artículo 359, capítulo VI de las marcas, que dicta “Se entenderá por marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos que sean susceptibles de

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

#### **1.1.4 Objeto de la Marca**

El objeto de la marca es el signo distintivo sea de la naturaleza que sea, sobre el que se concede un derecho de uso exclusivo por parte del Estado para designar determinados bienes o servicios.

#### **1.1.5 Finalidad y Funciones de la Marca**

La marca constituye a la finalidad específica de la publicidad que es proponer y promover productos cualificados. Proporciona identidad y diferenciación a los productos o servicios aumentando su valor respecto a los que no tienen marca.

Según Salcedo, F (s/f) Las principales funciones de una marca son:

- Distinguir un producto o servicio de otro. La fuerza distintiva es la función esencial de una marca; la cual le permite al consumidor elegir el producto o servicio que desea y al elegirlo retribuye el esfuerzo del titular de la marca que construye una clientela y aumenta sus ganancias.
- Indicar procedencia. Se relaciona el producto con el fabricante, o sea, el que dio origen a esa marca, es cuando decimos esta marca es de cierta empresa y lo adquirimos o no.
- Indicar calidad. Se garantiza calidad uniforme. El cliente espera encontrar igual o mejor calidad que la primera vez que lo adquirió debido a que las empresas se concentran en conservar su clientela a través de las características del producto.
- Brindar publicidad autónoma. La marca acumula fama en sí misma, ese prestigio adquirido queda en la marca, este beneficio se puede aprovechar para otros productos dentro de la misma línea o para ampliar la línea de productos, lo cual le genera a la empresa mayor recordación de la marca y por lo tanto un mejor grado de posicionamiento en el mercado generándole mayor rentabilidad.

#### **1.1.6 Tipos de Marca**

Para el desarrollo de este epígrafe consideraremos lo que establecen los autores Cel (2019) en su publicación Clasificación de marcas y En Colombia (s/f) en su publicación ¿qué tipos de marcas existen?, de allí que dentro de los tipos de marcas más frecuentes encontramos:

- **Marcas Nominativas:** Son las marcas que identifican un producto o servicio a través de más de una letra, dígitos, números, palabras, frases o combinaciones de ellos. Constituyen un conjunto legible y/o pronunciable. (Cel 2015, p.4)
- **Marcas Figurativas:** Integradas únicamente por una figura o un signo visual “logotipo”. Se caracteriza por su configuración o forma particular totalmente impronunciable. La marca figurativa puede o no incluir un concepto en la gráfica, así, podría ser una manzana que lleva un concepto directamente vinculado. O podría ser un conjunto líneas que no represente un concepto en particular. (Encolombia (S/f))
- **Marcas Mixtas:** Es la combinación de uno o varios elementos denominativos o verbales y uno o varios elementos gráficos, de color o tridimensionales. Podría limitarse a la presentación de denominaciones con un tipo especial de letra y/o color. (Cel 2015, p.6)
- **Marcas Tridimensionales:** Consistentes en la forma de los productos, sus envases o sus empaques. Al contar con volumen pueden ser percibidas por el sentido del tacto. (Cel 2015, p.6)
- **Marcas Sonoras:** La evolución del comercio ha dado lugar al nacimiento de diversos signos, como son las marcas sonoras. A través de los cuales las empresas pueden identificar sus productos y servicios. Estas marcas se caracterizan por estar integradas por un sonido o una melodía, con la cual la gente asocia su producto y que es totalmente distinta con la que pueda ser usada por un competidor. Estas marcas, deben ser representadas gráficamente por intermedio de pentagrama, sonograma, onomatopeya y acompañada de un archivo de sonido que soporte la grabación digital que es puesta a disposición de todos los usuarios en el Sistema de Propiedad Industrial. (Encolombia (S/f))

### **1.1.7 La Propiedad Industrial desde el punto de vista jurídico.**

La propiedad industrial, desde el punto de vista jurídico, se ha estudiado a la luz de los derechos de propiedad intelectual, en tanto que, desde el punto de vista contable, se estudia como capital intelectual, se allí que la investigación realizada por Román (2002), establece que el capital intelectual es el principal activo generador de éxitos en las empresas del siglo XXI. En relación al capital intelectual especifica lo siguiente: Actualmente el valor de las marcas, la relación con los clientes, la productividad y motivación de los empleados, así como la innovación y proyectos de investigación y

desarrollo, entre otros activos “invisibles” que se insertan dentro de lo que se conoce como capital intelectual, permiten más creación de riqueza que los clásicos factores de producción y, a menudo, lo consiguen de manera más rápida (p. 140).

No obstante, esta investigación es un referente indirecto para los fines y propósitos del presente Trabajo de Grado, ya que su relación dentro del manejo operativo de las medianas empresas industriales, no ha sido investigado; por cuanto la variable que se estudia en la presente investigación es la propiedad industrial como una herramienta de gestión estratégica en las medianas empresas industriales. De manera que por no contar con antecedentes de investigación directos, se estudiará sobre una base empírica, y de ahí que esta investigación se considere una aproximación a la exploración de lo que puede significar la propiedad industrial para cualquier mediana empresa industrial, si la valora como un activo intangible bajo la forma de capital intelectual, la incorpora y la utiliza como herramienta de gestión estratégica.

#### **1.1.8 El Derecho Marcario**

En la edad media surge las primeras marcas, las cuales son utilizadas fundamentalmente por los comerciantes y artesanos, cuyo propósito se centraba en marcar sus productos para diferenciarlos de la competencia. La marca que ellos colocaban al producto estaba representada por un tipo de “sello especial de calidad”, el cual no sólo cumplía con la función de garantizar las normas y calidad de fabricación, sino además representaba una forma de garantía para no ser castigados por producir productos de baja calidad.

Así pues, la norma conocida como “Bakers Marking Law” fue una de las primeras leyes marcarias que surgieron en el mundo y se registra en Inglaterra en 1266, esta regulaba el mercado del pan, y obligaba a los panaderos a colocar su marca en los productos. Posteriormente ante la llegada de la Revolución Industrial, y el creciente intercambio, exportación e importación comercial que se genera, aparece una nueva realidad social, la necesidad de resguardar el comercio, pues se eleva de manera significativa el número de juicios por imitaciones y falsificaciones de marca, por lo cual el registro de marca resulta un hecho imperante no sólo a nivel nacional sino internacional, a fin de viabilizar el desarrollo local, nacional e internacional del comercio, la economía y la sociedad Schmitz, (2009).

A partir de esta realidad de desarrollo comercial, económico y social, surgen las primeras leyes de marcas comerciales, en algunos países de Europa, Reino Unido y en América Estados Unidos, países que obligaban a registrar los signos comerciales. De

allí que, comienza propiamente la llamada era moderna para la protección de obras intelectuales, y con ella, se conceden privilegios no a las personas que escriben (autor) sino a quienes difunden la obra escrita. (Schmitz Vaccaro, 2009, pp. 66-68).

Inglaterra en el año 1710, promulga la primera ley moderna de derechos de autor y cobra vida el “Estatuto de la Reina Ana”. Después de esta, otros países continúan regulando en sus legislaciones los derechos de autor, así pues, para finales del siglo XVIII, aparecen las primeras normas modernas sobre derecho de autor en países de Europa, y durante el siglo XIX, se divulgan las iniciativas legislativas a la generalidad de las naciones europeas, pasando de ahí también a Norte y Latinoamérica (Schmitz Vaccaro, 2009, pp. 66-68).

Cabe destacar, que la imperante necesidad social de territorialidad, fue uno de los determinantes para la suscripción de primeros tratados de protección de obras y derechos de autores, dando origen al Convenio de París y el Convenio de Berna, así como la creación de un órgano administrativo internacional. (Schmitz Vaccaro, 2009, pp. 66-68)

Actualmente, las organizaciones empresariales ante la globalización, se encuentran sumergidas en una competencia comercial abismal, tanto a nivel nacional como internacional, trayendo como consecuencia que la empresa se diferencie a sí misma, en especial conseguir distintividad a cada servicio o bien que ofrecen al público en el mercado, para distinguirse de la competencia. Es en este punto crítico, dónde precisamente las marcas constituyen una herramienta fundamental para distinguir y orientar al consumidor, para que identifique lo que él necesita para cubrir sus necesidades.

En este sentido, se hace necesario aseverar, que una marca hace referencia a un signo visible, permitiendo a las personas jurídicas y naturales con negocios prestadoras de bienes y servicios, distinguir sus productos de otros que ofrecen lo mismo en el mercado, en otras palabras, es mediante una marca bien definida que se facilitará a la persona u organización diferenciarse de sus competidores.

El artículo 359, Capítulo VI, De las Marcas, sección 1 de los requisitos de protección del Código Ingenios (2016) del Ecuador, define la marca como “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos que sean susceptibles de representación gráfica” (Código Ingenios, 2016, p. 64).

En este contexto, para completar el concepto de Marca en el Ecuador, se hace necesario, considerar lo que expresa el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales SENADI (2020), con respecto a la marca “un signo que distingue un servicio o producto de otros de su misma clase o ramo en el mercado. Puede estar representada por una palabra, números, un símbolo, un logotipo, un diseño, un sonido, un olor, la textura, o una combinación de estos” (Servicio Nacional de Derechos Intelectuales – SENADI, 2020a, párr. 1).

Específicamente, a nivel nacional en el Ecuador, el procedimiento para el registro de marca dictado en el Código de Ingenieros (2016), del procedimiento de registro, “La solicitud para registro de una marca se presentará ante la autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales de acuerdo al contenido, requisitos y demás normas que disponga el reglamento correspondiente. De igual forma, el reglamento establecerá los requisitos, plazos y procedimientos, para, entre otros, el examen de la solicitud, su publicación, la presentación de oposiciones y la concesión o denegación de la solicitud. (Código Ingenios, 2016, p. 66)

Específicamente para comprender mejor este procedimiento de registro en el Ecuador, se debe considerar que este hecho de forma general involucra:

1. Suscribir, generar o crear una solicitud de registro ante el SENADI, teniendo en cuenta el contenido, requisitos, plazos y procedimientos establecidos que implican una evaluación a la solicitud, su publicación, y con ello se esperará la presentación de oposiciones de terceros, para finalmente conceder o denegar dicho registro.
2. Una marca se puede proteger registrándola, y para ello se presentan una solicitud de registro en la oficina nacional o regional de marcas y se abona las tasas correspondientes. (SENADI, 2020).

A nivel internacional, existen tipificadas dos opciones:

1. Presentar una solicitud de marca en la oficina de marcas de cada uno de los países en que se quiera obtener protección.
2. Solicitar utilizar el Sistema de Madrid y cancelar las tasas que indiquen según la materia y rama de comercio.

Por otra parte, dentro de las funciones que cumple la marca según Schmitz 2012, son: “indicar la procedencia empresarial del producto o servicio, su calidad y publicitar su eventual reputación e implicar en los consumidores una distintividad inherente o adquirida respecto de significados secundarios que se asocian a la marca” (p. 12).

Por lo tanto, no podemos olvidar, que depende de la decisión que tome el autor, las marcas pueden estar conformadas por denominaciones o razones sociales, nombres propios, palabras inventadas, (marcas nominativas), con los envoltorios, empaques, envases, la forma o presentación de los productos (marcas tridimensionales), con logos o diseños (marcas innominadas), o haciendo combinaciones entre estos elementos (marcas mixtas), (Schmitz, 2012)

Sin embargo, habitualmente, se puede considerar como marcas las letras, dibujos, números, palabras, fotos, colores, logotipos, etiquetas, formas o una mezcla de estos elementos, utilizados para diferenciar servicios o productos de diferentes personas jurídicas, por lo general se admiten únicamente los signos que se aprecian visualmente o que puedan ser representados gráficamente (Schmitz Vaccaro, 2012).

Uno de los principios más importantes que rigen a las marcas, es su protección y derechos exclusivos a determinados servicios o productos referentes al ramo comercial según su registro. En este aspecto, se hace necesario mencionar que la clasificación internacional de Niza, divide los productos y servicios en 45 clases; corresponden las clases de la 1 a la 34 para productos y de la 35 a la 45 para servicios (OMPI, 2012).

Jaén, 2019, hace referencia a que una de las principales importancias de las marcas se debe a su valor económico y el dominio de marketing que tienen o pueden llegar a tener como líder en el mercado, es otras palabras su posicionamiento en el mercado y su trascendencia nacional e internacional. (p.9)

Entonces, podemos entender que una marca puede llegar a ser tan valiosa como la empresa misma, ya que el valor de una marca puede superar a todo el negocio en sí, de allí que, muchas empresas son compradas por otras, de igual o mayor tamaño, por el valor de las marcas que tienen. Por lo tanto, las marcas deben ser protegidas porque constituyen uno de los activos más valiosos con el que pueden contar y su registro ante el OMPI genera, a su titular, el derecho superior al uso exclusivo que puede otorgarle la LPI, pues sólo el cómo autor, es el único que, lícitamente puede usar la marca en los productos o servicios indicados en el título de registro de igual manera será el único en otorgar a un tercero su uso u oponerse a que este, obtenga el registro de una marca o aviso comercial, que sean idénticos o semejantes en grado de confusión, aplicados productos o servicios iguales o similares (Aranda, s.f.).

### **1.1.9 La Propiedad Industrial y el registro de la Marca en Ecuador**

Lo relativo a la Propiedad Industrial y el Registro de las Marcas aparece en el marco jurídico ecuatoriano, por primera vez en la Constitución del Ecuador en año 1835, en

su artículo 99 específicamente se planteaba: “El autor o inventor tendrá la propiedad exclusiva de su descubrimiento o producción, por el tiempo que le concediere la ley; y si esta exigiera su publicación, se dará al inventor la indemnización correspondiente.”. Disposición reguladora que continuó intacta en las Constituciones Ecuatorianas de los años 1845, 1851, 1852, 1861. (Santos, 2014, p11)

Posteriormente en la Constitución Ecuatoriana del año 1869, se continúa evidenciando esta regulación, sólo que se plasma en el Artículo 97, “El autor o inventor tendrá la propiedad exclusiva de su descubrimiento o producción por el tiempo que le concediere la ley”; manteniéndose este dictamen hasta el año 1878. Es a partir de la Constitución Ecuatoriana del año 1897 es su artículo 18, donde se presenta una transformación y profundización en relación a este derecho, expresando: “Todos gozan de libertad de industria, y, en los términos prescritos por la ley, de la propiedad exclusiva de sus descubrimientos, inventos y obras literarias”. (Santos, 2014, p11)

Cabe destacar, que es hasta el 31 de octubre del año 1899, cuando en Ecuador aparece la primera Ley de Marcas, con la finalidad de regular de forma legal la Propiedad Intelectual e Industrial, para el año 1900, Ecuador firma con Francia el “Convenio para la Protección Recíproca de Marcas de Fábrica y Comercio”, cuyo propósito era consagrar a franceses y ecuatorianos las mismas garantías en cuanto al derecho sobre sus marcas y productos. Más adelante, surgieron algunas reformas a la Primera Ley de Marcas que se describen a continuación:

- Decreto Legislativo no. 2 del 17 de octubre del año 1900, considera la primera reforma a Ley de Marcas.
- Decreto Legislativo No. 7 del 9 de octubre del año 1901, atañe a la segunda Reforma de la Ley de Marcas.
- Decreto Ejecutivo No. 2 del 19 de octubre del año 1901, contempla la tercera reforma de la Ley de Marcas. (Del Valle, 2015, p.20)

Es en el año 1908, cuando en el Ecuador se promulga la segunda Ley de Marcas, en ella se acoge el sistema declarativo al establecer, que si alguien dijere que la marca inscrita le pertenece por ser el primero que la publico y la uso por un término de cinco años, que, si la marca contraviene a lo dispuesto el art 6, podía el interesado oponerse a su inscripción. Esta Ley de Marcas de 1908, enfrentó 5 reformas.

Ecuador, en el año 1910, suscribe en la Cuarta Conferencia Internacional realizada en Buenos Aires su primer convenio internacional en la materia. Ya para 1928 Ecuador promulga su Tercera Ley de Marcas, esta se denominó “Ley de Marcas de Fabrica”,



esta ley estableció el pago de impuestos a los derechos para la inscripción, renovación, transferencia y registro de marcas, esta fue la Ley con mayor vigencia en la materia siendo reformada hasta 1998. (Del Valle, 2015, p.21)

En el año 1967, en la Constitución de Ecuador, por primera vez, se utiliza la palabra marca, en su Artículo 57, dicta: “Se garantiza el derecho de propiedad sobre patentes, marcas, modelos, distintivos o nombres comerciales, agrícolas e industriales, con arreglo a la ley. En todo producto nacional se hará constar la procedencia ecuatoriana”. En el año 1998, se expide y publica una nueva Ley de Propiedad Intelectual, en el Registro Oficial No. 320, es en esta Ley es donde se crea el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), con la finalidad de ser el ente ejecutor de esta Ley.

En el año 1999, Ecuador se adhirió al Convenio de París, mediante Registro Oficial No. 320. El 19 de septiembre de 2000 la Comunidad Andina de Naciones, CAN, a la cual pertenecía Ecuador, aprueba la Decisión 486, actualmente en vigencia, esta se dio a la falta de protección y a la competencia desleal que surgió. (Gómez y otros, 2019, p.63)

El Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos de Propiedad Intelectual, es promulgado en 2016, este deroga la Ley de Propiedad Intelectual. Esta Ley es el Cuerpo legal que rige a las personas naturales, jurídicas y demás formas asociativas que conforman el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales y su articulación con sistemas de educación, educación superior y cultura en el marco de la economía social de los conocimientos, la creatividad y la innovación. Finalmente, en el año 2017 se publicó el Reglamento al Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos que se encarga de añadir especificaciones e indicaciones a temas regulados en el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos. (Gómez y otros, 2019, p.63)

## **1.2 Marco Jurídico Nacional e Internacional que rige la Propiedad Industrial y el Registro Marcario en Ecuador.**

### **1.2.1 Marco Jurídico del Registro Marcario en Ecuador.**

- Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos de Propiedad Intelectual.
  - ✓ Artículos. 359 al 405.
- Reglamento Código Orgánico Economía Social de los Conocimientos,
  - ✓ Artículos. 36, 37

- Código Civil
  - ✓ Título Preliminar, Arts. 11 y Arts. 30
  - ✓ Libro II, Arts. 718, 721, 722,
  - ✓ Libro III, Arts. 1023
  - ✓ Libro IV, Arts. 1572,1697, 1699,1700, 2392
- Código Orgánico General de Procesos, COGEP.
  - ✓ Artículos. 73, 169, 193, 197
- Constitución de la República del Ecuador,
  - ✓ Artículo 335
- Estatuto Régimen Jurídico Administrativo Función Ejecutiva, ERJAFE.
  - ✓ Artículo. 129
- Ley Orgánica de Defensa del Consumidor
  - ✓ Artículos.7, 14, 15 51
- Ley Orgánica De Regulación y Control del Poder de Mercado.
  - ✓ Artículos. 11, 25, 37, 52, 78, 79

### **1.2.2 Convenios y Tratados Internacionales sobre Derechos de Propiedad Industrial y Registro Marcario suscritos por Ecuador.**

En el año de 1883, en Paris se firmó por primera vez un acuerdo multilateral en la materia de los derechos de Propiedad Intelectual, con el propósito de proteger estos derechos el acuerdo fue llamado “Convenio de Paris” y fue firmado por once estados, constituyéndose así el marco jurídico que regiría en cuanto a la propiedad industrial entre todos los estados firmantes.

#### **Acuerdo de Cartagena, la Comunidad Andina de Naciones, decisión 486.**

El Acuerdo de Cartagena fue suscrito en el año de 1969 en Bogotá, y son parte del además de Ecuador, Bolivia, Chile, Colombia, y Perú con la finalidad de mejorar la calidad de vida y favorecer el desarrollo económico de los países miembros.

La Decisión 486 es asumida como supranacional y establece:

En su Artículo 1, refiere al tema de la Protección de la Propiedad Industrial, cada país suscriptor debe otorgar a los demás miembros de la Comunidad Andina, de la Organización Mundial del Comercio y del Convenio de Paris, un trato igualitario al que les otorga a sus nacionales la protección Industrial. Esto en correspondencia con lo establecido en el Artículos 3 y 5 del mismo acuerdo que considera los Derechos de

Propiedad Intelectual relacionados con el comercio y en el Artículo 2 del convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. (p.1)

Más adelante en su Título VI referido Las Marcas, establece en el Capítulo I de los requisitos para el registro de las Marcas, Artículo 134:

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

En este artículo podemos evidenciar como la Decisión 486 regula el ordenamiento en cuanto a las marcas; y a su protección. (p.29)

Es importante resaltar que, en la literatura revisada con referente a la Cartagena de la Comunidad Andina de Naciones, se debe entender que este es un tratado internacional y que a pesar de los años y con base en lo establece la Constitución de Ecuador están ratificados y según está y la pirámide de Kelsen prevalece sobre las demás Leyes Ordinarias.

### **Acuerdo sobre los Aspectos de Derecho de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio.**

Los aspectos de Acuerdo sobre los de Derecho de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC) vigente a partir del 15 de abril de 1994; es considerado un acuerdo de carácter comercial que tiene como finalidad fortalecer la protección para superar los obstáculos al comercio internacional, a partir de establecimiento de sanciones.

Este Acuerdo establece los mecanismos que permiten respetar los derechos sobre la propiedad industrial, así como también los procedimientos y soluciones en caso de violación al derecho. En relación a las marcas establece regulaciones en cuanto al signo y tipos de signo que se eligen a fin de protegerlos, así como su registro, con el fin de garantizar una protección eficaz al derecho a la propiedad, exige y prohíbe la competencia desleal, para proteger el uso de la marca.

El ADPIC es considerado un instrumento moderno de defensa internacional de la Propiedad Industrial, indicando en sus artículos que estará conformado por miembros que utilizan las disposiciones de los Acuerdos, donde cada miembro otorgará y dará a su par un trato igualitario al de sus nacionales en lo que atañe a la protección de la propiedad industrial.

## **Organización Mundial de la Propiedad Intelectual**

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), es una Organización Internacional creada con el propósito de proteger la Propiedad Intelectual en los países que la conforman. Tiene como razón de ser adoptar medidas para proteger y fomentar la propiedad intelectual.

En el contexto internacional la OMPI, tiene como encargo social registrar la marca, la persona natural o jurídica, presenta su solicitud de registro internacional y la OMPI designa aquellos países en los cuales esta marca estará protegida. Luego la marca es registrada, se comunica este registro a los países designados, estos países pueden negarse a proteger dicha marca si esta contradice su legislación o afecta otras marcas ya registradas en el país.

La OMPI al momento de registrar una marca solo verifica que la solicitud cumpla con los requisitos establecidos en Tratados, Reglamentos y acuerdos suscritos; luego realizan una investigación de los productos y servicios protegidos que conduce a la solicitud de marcas. Estos productos deben estar clasificados de acuerdo a la Clasificación Internacional de Niza, establecida por el Arreglo de Niza (1957), la cual es una categorización internacional de productos y servicios que se emplea al registro de marcas y signos la cual cada cinco años publica una nueva edición.

El registro y pedido de protección de una marca puede hacerse en el país de origen (a nivel nacional) o a nivel internacional. Sin embargo, es obligatorio que una persona antes de presentar una solicitud de protección Internacional registre su marca en su país de origen. (Del Vale, 2015, p.75)

## **CAPITULO II**

### **2.1 Marco regulatorio de la Marca de acuerdo al Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos de Propiedad Intelectual.**

#### **2.1.2 Los requisitos de protección: Registro de Marca**

El Artículo 359, del Código Ingenieros (2016), dicta que “Se entenderá por marca cualquier símbolo que sea apto para diferenciar productos o servicios en el mercado. Lograrán registrarse como marcas los signos que sean posibles de representar gráficamente.

La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de utilizar una marca en ningún caso va a ser obstáculo para su registro.

Podrán componer marcas, entre otros, los siguientes signos o medios:

1. Las palabras o combinación de palabras;
2. Las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;
3. Los sonidos, olores y sabores;
4. Las letras y los números;
5. Un color delimitado por una forma o una combinación de colores;
6. La forma de los productos, sus envases o envolturas;
7. Los relieves y texturas perceptibles por el sentido del tacto;
8. Las animaciones, gestos y secuencias de movimientos;
9. Los hologramas; y,
10. Cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

Las marcas que identifiquen a instituciones del sector público, deberán reflejar la identidad cognitiva y cultural del país o localidad según corresponda, de conformidad con lo establecido en el reglamento correspondiente. La decisión de cambio de estas marcas deberá hacerse mediante decisión motivada de la máxima autoridad, en el caso de los gobiernos autónomos descentralizados, será necesario contar con la aprobación del Consejo respectivo.

La identidad cognitiva y cultural del país o localidad deberá considerar entre otras cosas los colores de las banderas, escudos, emblemas nacionales o locales según corresponda. (Código Ingenieros, 2016, p. 64-66)

#### **Prohibiciones absolutas al registro de Marca.**

Con fundamento en el artículo 360. “Estarán impedidos de registrarse como marcas los signos distintivos que no posean la suficiente distintividad; y además que consistan exclusivamente en algunos de los siguientes aspectos:

- En formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate;
- En formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican;
- En un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;
- En un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;
- Aquellas que se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;
- Fundamentalmente representen un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica;

También estarán limitadas aquellas que sean capaces de reproducir, imitar o contener sin permiso de las autoridades elementos que puedan:

- Engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;
- Contener alguna denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad;
- Una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas;
- El nombre, los escudos de armas, banderas y emblemas de los Estados y toda imitación desde el punto de vista heráldico, así como los escudos de armas,

banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de cualquier organización internacional. Sin embargo, podrán registrarse estos signos cuando no induzcan a confusión sobre la existencia de un vínculo entre el solicitante y el estado u organización de que se trate;

- Los signos, sellos o punzones oficiales de control o de garantía adoptados por los Estados cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación;
- El nombre del Estado, los gobiernos locales o sus símbolos oficiales, así como los nombres, siglas y símbolos oficiales de las instituciones, organismos y entidades públicas, o los signos que constituyan marca país, salvo que su registro se solicite por la autoridad competente;
- Signos de conformidad con normas técnicas, a menos que su registro sea solicitado por el organismo nacional competente en normas y calidades del país;
- Monedas o billetes de curso legal en el territorio del país, o de cualquier país, títulos valores y otros documentos mercantiles, sellos, estampillas, timbres o especies fiscales en general;
- La denominación de una variedad vegetal protegida en el país o en el extranjero, si el signo se destinara a productos o servicios relativos a esa variedad o su uso fuere susceptible de causar confusión o asociación con la variedad;
- La denominación de una especialidad tradicional garantizada protegida.
- Los signos que no sean intrínsecamente capaces de distinguir los productos o servicios pertinentes podrán registrarse como marca cuando hubieren adquirido aptitud distintiva por efecto de su uso constante en el país para identificar los productos o servicios del solicitante o su causante de conformidad con lo previsto en el reglamento respectivo. Y aquellos que sean contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres;
- Asimismo, las formas tridimensionales usuales de los envases de productos, que gozaren de aptitud distintiva por efecto de su uso constante en el país para identificar algunos productos, de conformidad con lo previsto en el reglamento respectivo, podrán registrarse como marca, en tanto no constituyan formas impuestas por la naturaleza del producto; sean necesarias para obtener un

resultado técnico; o, la forma aporte un valor sustancial al producto. (Código Ingenieros, 2016, p. 65)

### **Prohibiciones Relativas al registro de la Marca.**

Con base en el Artículo 361.

“Tampoco podrán registrarse como marca los signos que afecten derechos de otros tales como aquellos signos que sean idénticos o se asemejen a:

- Una marca anteriormente solicitada para registro o registrada, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación;
- Un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que, dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;
- Un lema comercial solicitado o registrado, siempre que, dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;
- Un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación, cuando el solicitante sea o hubiese sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el país o en el extranjero;

Tampoco podrán hacerlo aquellos signos distintivos consistan o constituyan alguno de los siguientes elementos:

- Una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario;
- Un signo que afecte la identidad o prestigio de personas jurídicas con o sin fines de lucro, o personas naturales, en especial, tratándose del nombre, apellido, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura



de una persona distinta del solicitante o identificada por el sector pertinente del público como una persona distinta del solicitante, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o de sus herederos;

- En un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste;
- En el nombre de los pueblos, nacionalidades y comunidades indígenas, afroamericanas o locales, o las denominaciones, las palabras, letras, caracteres o signos utilizados para distinguir sus productos, servicios o la forma de procesarlos, o que constituyan la expresión de su cultura o práctica o el nombre de sus conocimientos tradicionales, salvo que la solicitud sea presentada por la propia comunidad o con su consentimiento expreso; Y;
- Por último, aquellos signos que incluyan o reproduzcan medallas, premios, diplomas u otros tampoco podrán ser registrados. (Código Ingenieros, 2016, p. 66)

#### **Solicitud de registros de mala fe.**

Con base en lo establecido en el Artículo 362. Una solicitud de mala fe, se aplica cuando El Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI) tiene indicios razonables para inferir que un registro se hubiese solicitado de mala fe o para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, en estos casos podrá denegar dicho registro.

#### **El procedimiento de registro de una Marca.**

La solicitud para registro de una marca debe presentarse ante El Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI) de acuerdo al contenido, requisitos y demás normas que disponga el reglamento correspondiente. De igual forma, el reglamento establece los requisitos, plazos y procedimientos, para, entre otros, el examen de la solicitud, su publicación, la presentación de oposiciones y la concesión o rechazo de la solicitud. (Artículo 363)

#### **2.1.3 De los Derechos y Limitaciones del Registro de una Marca: Derecho al uso exclusivo de una Marca.**

El derecho al uso exclusivo de un signo distintivo se adquirirá por su registro ante El Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI).

La marca ser usada tal cual fue registrada. Sólo serán aceptadas variaciones en elementos o aspectos que no alteren el carácter distintivo de la marca registrada. (Artículo 364)

#### **Duración del registro de una Marca.**

La adquisición de una marca y su signo distintivo será concedida por diez años contados a partir de la fecha de su concesión y podrá ser renovada por períodos sucesivos de diez años. (Artículo 365)

#### **Renovación de registro de Marca.**

En Artículo 366 se establece que el titular del registro, o quien tuviese el legítimo interés, podrá solicitar la renovación del registro ante El Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI) dentro de los seis meses anteriores a la expiración del registro. Sin embargo, tanto el titular del registro como quien tenga el legítimo interés tendrá un plazo de gracia de seis meses contados a partir de la fecha de vencimiento del registro para solicitar su renovación. Durante el plazo referido, el registro de marca mantendrá su plena vigencia.

Al momento de la renovación, no se solicitará ninguna evidencia del uso de la marca. Será suficiente la presentación de la solicitud y la renovación se otorgará sin más trámite o requisito, en los mismos términos del registro hecho por primera vez. Sin embargo, el titular podrá reducir o limitar los productos o servicios indicados en el registro original.

#### **Derechos conferidos por el registro de Marca.**

El COESCCI establece en su artículo 367 que la adquisición de la marca confiere a su titular el derecho a impedir que terceras personas realicen sin su autorización cualquiera de los siguientes actos:

- Aplicación o colocación de una marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;
- Supresión o modificación de la marca o signo distintivo con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios

- para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;
- Fabricación de etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca o signo distintivo, así como comercializar o apoderarse de tales materiales;
  - Usar en el comercio una marca o un signo idéntico o similar de cualesquier productos o servicios, cuando tal uso pudiera causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión;
  - Utilizar en la comercialización un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiera causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; y,
  - Usar abiertamente un signo idéntico o similar a una marca claramente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.

#### **Uso de un signo en el comercio por parte de un tercero.**

Por su parte con base en el Artículo 368 que regula el uso de un signo en el comercio por parte de un tercero se constituirán uso de un signo o marca en el comercio por parte de un tercero, entre otros, los siguientes actos:

- Introducción en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo;
- Importación, exportación, almacenamiento o transporte de productos con ese signo; o,
- Empleo del signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables.

### **Uso de la Marca por parte de terceros con propósitos informativos.**

En lo que se refiere al uso de la marca por parte de terceros con propósitos informativos en el artículo 369 establece que siempre que se haga de buena fe y no constituya uso a título de marca, los terceros podrán, sin aprobación del titular de la marca registrada, utilizar en el comercio su propio nombre, domicilio o seudónimo; un nombre geográfico; o, cualquier otra indicación cierta referente a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a error sobre la procedencia de los productos o servicios.

### **Uso de Marca para anuncio.**

El registro de la marca no otorgará a su titular el derecho de impedir a un tercero usar la marca para anunciar, inclusive en publicidad semejante, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios auténticamente marcados; o, para indicar la coincidencia o adecuación de piezas de reemplazo o de accesorios aprovechables con los productos del signo o de la marca registrada; siempre que en ambos casos tal uso sea de buena fe, se limite la intención a la información al público para la venta y no sea susceptible de inducirlo por error o confusión sobre el origen empresarial de los productos respectivos. (Artículo 370)

### **Del agotamiento del derecho sobre el uso de la Marca.**

El registro de una marca o signo distintivo no concederá el derecho de limitar a un tercero realizar actos de comercialización respecto de un producto protegido por dicho registro, después de que ese producto se hubiese comercializado en cualquier país. (Artículo 371)

### **Prohibición de comercialización de productos y servicios identificados con la Marca extranjera.**

Con base en el COESCCI cuando en un país miembro del Convenio de París, ADPIC o con los que el Ecuador tenga alguna clase de convenio en materia de propiedad industrial, se encuentre registrado un signo o marca idéntica o similar a una registrada ya en el país pero a nombre de un titular diferente, para distinguir los mismos productos o servicios, se prohíbe la comercialización en el país de los productos o servicios

identificados con la marca extranjera, excepto que los titulares de las marcas suscriban convenios o acuerdos que permitan dicha comercialización.

En caso de llegar a tales acuerdos, las partes involucradas deberán asumir las obligaciones necesarias para evitar que exista confusión en el público consumidor respecto al origen de los productos o servicios de que se trate, incluyendo lo referente a la identificación del origen de los productos o servicios en cuestión con elementos de identificación destacados y proporcionales a los mismos para la debida información al público consumidor. Esos acuerdos deberán respetar el interés de los consumidores y las normas sobre prácticas comerciales restrictivas de la libre competencia y competencia desleal. Además, se inscribirán ante El Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI).

En cualquier caso, no se impedirá la importación de un producto o servicio que se encuentre en la situación antes descrita, cuando la marca no esté siendo utilizada en el país, según lo dispuesto en el artículo 380, excepto que el titular de dicha marca o signo demuestre ante El Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI), que la no utilización de la marca obedece a causas probadas.

(Art 372).

#### **Obligación de indicar el lugar de fabricación del producto o servicio.**

En Ecuador con base en lo establecido en el Artículo 373 cuando la marca consista en un nombre geográfico, no podrá venderse el producto o prestarse el servicio sin indicarse en forma visible y claramente legible, el lugar en que es fabricado el producto u origen del servicio.

#### **Transferencia de registro de la Marca.**

El registro de un signo o marca o una solicitud en trámite de registro puede ser transferido por acto entre vivos y traspasado por causa de muerte, con o sin la empresa a la cual pertenece.

Deberá inscribirse ante la autoridad nacional competente en la materia y surtirán efectos a partir de su inscripción ante El Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI). Para ser efectiva la inscripción, la transferencia deberá constar por escrito. Cualquier ciudadano interesado podrá solicitar la inscripción de una transferencia. Sin embargo, la autoridad nacional competente podrá rechazar dicha inscripción si la transferencia condujere riesgo de confusión o de asociación. (Artículo 374)

### **Licencia para la explotación de la Marca.**

Un registro de marca o una solicitud en trámite de registro podrá ser objeto de licencia a uno o más terceros para la explotación de la marca respectiva.

Deberá inscribirse ante El Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI) y surtirán efectos a partir de su inscripción ante El Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI).

Cualquier persona interesada podrá solicitar la inscripción de una licencia.

(Artículo 375)

### **Inscripción de los contratos de transferencia o licencia.**

Con base en lo establecido Artículo 376. El Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI) no inscribirá los contratos a través de los cuales se transfiera o se conceda licencia para la explotación de marcas que no se ajusten a las disposiciones del Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías, o que no se ajusten a las disposiciones comunitarias o nacionales sobre prácticas comerciales restrictivas de la libre competencia y competencia desleal. Caso contrario, en lo que fuere pertinente, se estará a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado y se aplicarán las sanciones previstas en la misma. Las sub-licencias requerirán autorización expresa del titular de los derechos.

### **Modificaciones al registro de una Marca.**

Con base en lo establecido en el Artículo 377 para efectuar una modificación a un registro de Marca o signo distintivo el titular de la marca registrada deberá pedir a el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI) que se inscriba cualquier cambio en el nombre, dirección u otros datos del titular, de su representante o apoderado. En caso contrario, cualquier comunicación ejecutada conforme a los datos que figuren en el registro se estimará válida.

#### **2.1.4 De la Cancelación del Registro de una Marca: De la cancelación de registro de una Marca por falta de uso.**

Con base en el Artículo 378 el Estado Ecuatoriano cancelará el registro de una marca o signo a solicitud de cualquier persona interesada cuando, sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado por su titular, por su licenciatario o por otra persona autorizada para ello, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la

marca también puede solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada.

Sin embargo, lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos los tres años contados a partir de la fecha de comunicación de la resolución que extinga el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa.

#### **Casos de fuerza mayor o caso fortuito.**

El registro de un signo o marca no podrá derogarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió a fuerza mayor, caso fortuito o limitaciones oficiales impuestos a los bienes y servicios protegidos por el signo. Artículo 379.

#### **Características del uso de la Marca.**

Con base en lo establecido en el Artículo 380 se concebirá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido comercializados o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que regularmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las particularidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

En relación a lo establecido en el párrafo anterior, también se supondrá que una marca se encuentra en uso, en los siguientes casos:

Si ya se ha introducido y distribuido en el mercado productos genuinos con la marca registrada, por personas distintas del titular del registro; y cuando diferencie exclusivamente productos que son exportados desde el país, según lo establecido en el párrafo anterior.

#### **Uso de la Marca que difiera de la forma en que fue registrada.**

Con base en el Artículo 381. Si se usa una marca que distinta en la forma en que fue registrada sólo en cuanto a elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la anulación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que correspondiente.

#### **Pruebas para identificar el uso de la Marca.**

Con base en el Artículo 382 existen distintas pruebas para identificar el uso de la marca y esta carga de prueba que demuestra el uso de la marca corresponde al titular del registro.

El uso de la marca podrá manifestarse, entre otros, mediante la presentación de facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que indiquen la regularidad y la cantidad en que se comercializan los productos o los servicios identificados con la marca.

### **Reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la Marca.**

Con base en el COESCCI cuando la falta de uso de una marca sólo afecte a uno o algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una disminución o restricción de la lista de los productos o servicios incluidos en el registro de la marca, eliminando aquellos respecto de los cuales la marca no haya usado, para lo cual se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios. (Artículo 383).

### **Derecho preferente para presentar solicitud de Marca.**

Con base en el Artículo 384 el derecho preponderante para presentar solicitud de marca será de la persona que adquiriere una resolución favorable tendrá derecho preferente al registro. Dicho derecho podrá ser usado a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que la resolución de anulación quede sujeta en la vía administrativa.

### **Cancelación de una Marca por genericidad.**

Se revocará el registro de una marca o se dispondrá la restricción de su alcance, de oficio o a solicitud de una persona interesada, cuando el titular hubiese incitado o consentido que ella se convierta en un signo común o genérico para identificar o designar uno o varios de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada. Se entenderá que una marca se ha convertido en un signo común o genérico cuando en los medios de comercialización y para el público consumidor dicha marca haya perdido el carácter distintivo como premisa de origen corporativo del producto o servicio al cual se aplica. Para estos efectos, deberán concurrir los siguientes hechos con relación a esa marca:



- La necesidad que tengan la competencia empresarial de usar el mismo signo para poder desarrollar sus actividades por no existir otro nombre o signo que se adecue para poder distinguir o identificar en el comercio al producto o servicio referido;
- El uso común de la marca por los consumidores y en los medios de comunicación como signo común o genérico del producto o servicio respectivo; y,
- El desconocimiento o poco reconocimiento por parte del público consumidor de que la marca representa una naturaleza empresarial determinada. (Artículo 385)

### **Procedimiento de la acción de la cancelación.**

Al consignar una solicitud de cancelación, se notificará al titular del signo o marca registrada para que, en un lapso de sesenta días a partir de la fecha de notificación, haga valer, si lo estima útil, sus argumentos o presente evidencias.

Pasado este período, se decidirá sobre la cancelación o no del registro de la marca mediante resolución debidamente causada. (Artículo 386)

### **2.1.5 De la renuncia al registro: Renuncia del registro de Marca.**

El titular de una marca puede renunciar en cualquier momento, total o parcialmente, a sus derechos sobre el registro. Si la renuncia es total, se derogará el registro. Cuando la renuncia es parcial, el registro se circunscribirá a los productos o servicios sobre los cuales no atienda la renuncia.

Será inadmitida la renuncia si sobre la marca existen embargos o derechos inscritos en favor de terceros, salvo que exista beneplácito expreso de los titulares de dichos derechos. La renuncia sólo surtirá efectos a partir de su consignación ante el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI). (Artículo 387)

### **Nulidad de la adquisición de Marca.**

Con base en el establecido en el Artículo 388 el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI), de oficio o a solicitud de parte que acredite legítimo interés, y en cualquier momento, declarará la nulidad absoluta de la adquisición de una marca cuando:

1. La adquisición hubiese sido concedida con datos o documentos falsos que sean esenciales para su autorización;

2. La adquisición hubiese sido concedida en contravención de lo dispuesto en el artículo 359 primer párrafo o artículo 360 del Código de Ingenios;
3. Se incurra en las causales de nulidad absoluta previstas en la norma para los actos administrativos; o,
4. Si la adquisición hubiese sido concedida con cualquier otra violación a la ley que sustancialmente haya inducido a su concesión.

#### **Causales de nulidad de la adquisición de la Marca.**

En correspondencia con el Artículo 389 el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI), de oficio o a solicitud de persona interesada, declarará la nulidad relativa del registro de una marca cuando el registro hubiese sido otorgado en alguna de las siguientes condiciones:

- Contravención del artículo 361 del Código de Ingenios;
- Efectuado de mala fe; o,
- Efectuado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal.

Esta acción prescribirá a los cinco años desde la fecha de concesión del registro.

#### **Impedimento para declarar nulidad del registro de Marca.**

El Artículo 390 establece que no podrá declararse la nulidad del registro de un signo o marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad.

#### **Nulidad parcial de una Marca**

Cuando una causal de nulidad sólo afecte a uno o algunos de los productos o servicios para los cuales se registró la marca, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca. Esto con base en lo establecido en el Artículo 391.

#### **Procedimiento de la acción de nulidad.**

En los casos en los que procede la nulidad de un signo o marca, se notificará a las partes involucradas para que presenten sus argumentos y consignen las evidencias que consideren convenientes.

Las explicaciones y argumentos esgrimidos, así como las evidencias a que se refiere el inciso anterior, se presentarán dentro de los dos meses siguientes a la notificación. Antes de cumplirse el plazo, cualquiera de las partes podrá solicitar una prórroga por dos meses adicionales.

Cumplidos los plazos referidos, el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI) decidirá sobre la nulidad de la marca, lo cual notificará a las partes mediante resolución. De acuerdo con el Artículo 392 del Código de Ingenios.

### **Independencia de las acciones por daños y perjuicios**

El Artículo 393 establece que las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios.

#### **2.1.6 De la caducidad del registro: Caducidad del registro de Marca.**

La marca registrada caducará de pleno derecho si el titular o quien tenga el legítimo interés no solicita la renovación dentro del término legal, incluido el período de gracia de acuerdo con lo establecido en el artículo 366 del Código de Ingenios.

### **2.2 Análisis del proceso para el Registro de Marcas en Ecuador con base en el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos de Propiedad Intelectual.**

En Ecuador existe un Registro Único para el trámite de Registro de Marcas de Productos y Servicios para personas naturales y jurídicas sean nacionales o extranjeras y está orientado al registro de una marca que sea signo suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica.

Todas las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, de derecho público o privado y cualquier tipo de asociaciones relacionadas con actividades de la economía social de los conocimientos, la creatividad y la innovación; que deseen gestionar su marca deben recurrir al SENADI.

Sin embargo, los derechos de la propiedad intelectual y en específico los derechos de propiedad industrial enfrentan diversos problemas en el Ecuador, uno de ellos es la piratería y falsificación, las cuales impactan negativamente a la economía, la producción y a la sociedad en general; esta situación afecta a los titulares de derechos de propiedad industrial y produce impactos directos disminuyendo los ingresos tributarios.

En lo que respecta a la propiedad industrial se encuentra la Marca la cual es un instrumento muy importante del mercado. Es un medio por el cual se forja y revela la competencia empresarial ya que representa los productos y los servicios protegidos, y por el otro lado desde el punto de vista del público consumidor la marca sirve como signo informativo y de identificación para éste ya que permite la identificación y

caracterización de productos y servicios que se ofrecen en el mercado personas naturales o jurídicas.

En Ecuador el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación (2016) protege los derechos intelectuales en todas sus formas, y en concordancia con la Constitución y los Tratados Internacionales de los cuales Ecuador es parte.

Según lo establecido el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI), la marca es considerada “un signo que distingue un servicio o producto de otros de su misma clase o ramo en el mercado. Puede estar representada por una palabra, números, un símbolo, un logotipo, un diseño, un sonido, un olor, la textura, o una combinación de estos”.

Por su parte el Artículo 359 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación se define a marca como “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos que sean susceptibles de representación gráfica” (Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, 2016).

En el Ecuador se ha desarrollado una rápida evolución de empresas y emprendedores que ofrecen sus productos y servicios, muchas se han visto en la necesidad de apearse a mecanismos de control efectivo a causa de la proliferación de casos de uso indebido de las marcas, esta realidad es una de las motivaciones de esta investigación para contribuir con la regularización y la protección de la marca.

El mercado ecuatoriano ofrece una amplia diversidad de bienes de distintas clases y características; las cuales muchas veces no están protegidas legalmente por no estar registradas en el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI), muchas veces esto se debe a que los productores no cuentan con la debida información, no conocer sus derechos y por desconocer que deben registrar la marca Con base en lo establecido en el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación (2016) haciendo que sus productos estén vulnerables y expuestos al libre del uso de terceros que usurpan la marca.

El registro de la marca además de garantizar la protección y el uso de una marca también garantiza la calidad del producto que se le ofrecen a la sociedad al apearse a los requisitos legales, que aseguren tanto al productor como al consumidor.

A Continuación, se presenta de forma organizada los procedimientos jurídicos que se deben seguir para registrar una Marca en Ecuador ante el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI) y apegado a lo establecido en el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación (2016).

### **2.2.1 Procesos legales a seguir registrar una Marca en Ecuador.**

#### **Selección y diseño de la marca.**

Se selecciona un signo que sea apto para distinguir los productos o servicios en el mercado. Asegurándose que el signo sea susceptible de representación gráfica.

La marca puede estar conformada por los siguientes signos o medios:

- Palabras y/o combinación de palabras;
- Imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;
- Sonidos, olores y sabores;
- Letras y los números;
- Un color delimitado por una forma o una combinación de colores;
- Forma de productos, sus envases o envolturas;
- Relieves y texturas palpables al tacto;
- Animaciones, gestos y secuencias de movimientos;
- Hologramas y cualquier combinación de los signos o medios indicados en incisos anteriores.

#### **Verificación del adecuado diseño y designación de la marca.**

El titular de la marca debe asegurarse que el signo que ha seleccionado no incurra en alguna de las siguientes condiciones que pueden ser causa de la no aprobación del registro.

- Que no sea susceptible de representación gráfica;
- Carezca de distintividad;
- Que consista exclusivamente en:
  - Representaciones usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características imputadas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate;
  - ❖ Representaciones u otros aspectos que pongan en ventaja práctica o técnica al producto o al servicio.

- ❖ Algún símbolo o indicación que sea utilizado en el comercio para representar la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales se usará dicho signo o indicación, incluidas las expresiones favorables referidas a esos productos o servicios;
  - ❖ Algún signo o indicación que sea utilizado como nombre genérico o técnico del producto o servicio.
  - ❖ Una nominación habitual o frecuente del producto o servicio de que se trate en el lenguaje común o en los hábitos del país;
- Se fundamente en un color retraídamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica;
  - Sea capaz de falsificar a los medios de comunicación o al público consumidor, en particular sobre el origen geográfico, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;
  - Reproduzca, imite o contenga una denominación de origen salvaguardada para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de desconcierto o de asociación con la denominación; o implicase una utilización injusta de su popularidad;
  - Contenga una denominación de origen resguardada para vinos y bebidas espirituosas;
  - Reproduzca o imite, sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como marcas, bien como elementos de las referidas marcas en cuanto a:
    - ❖ El nombre, las banderas, los escudos de armas, y emblemas de Estados y toda reproducción desde el punto de vista heráldico, así como las banderas, los escudos de armas, y otros emblemas, siglas o denominaciones de cualquier organismo internacional. Con la excepción de que podrán registrarse estos signos cuando no generen confusión sobre la existencia de un vínculo entre el solicitante y el Estado u organismo al que se refiere.
    - ❖ Los sellos, signos o punzones oficiales de control o de garantía adoptados por los Estados cuando su utilización pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

- ❖ El nombre del Estado, los gobiernos o sus símbolos distintivos oficiales, así como los nombres, símbolos y siglas de las instituciones, organismos y entes públicos, o los signos que compongan marca país, salvo que su registro se solicite por el SENADI.
- ❖ Signos de conformidad con normas técnicas, a menos que su registro sea solicitado por el organismo nacional competente en normas y calidades del país;
- ❖ Monedas o billetes de curso legal en el territorio del país, o de cualquier país, títulos valores y otros documentos mercantiles, sellos, estampillas, timbres o especies fiscales en general;
- ❖ La denominación de una variedad vegetal protegida en el país o en el extranjero, si el signo se destinara a productos o servicios relativos a esa variedad o su uso fuere susceptible de causar confusión o asociación con la variedad;
- ❖ Contenga la denominación de una especialidad tradicional garantizada protegida.

Y cualquier otro aspecto que por su naturaleza sea contrario a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres.

**Verificación de que el signo seleccionado y diseñado no afecte los derechos de otros.**

Evitar que:

- Sea idéntico o se asemeje, a:
  - ❖ Cualquier marca solicitada anteriormente en el registro o registrada, para esos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales usar la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
  - ❖ Cualquier nombre comercial ya protegido, o a un rótulo o seña, siempre que, dadas las circunstancias, su uso pueda originar un riesgo de confusión, equivocación o de relación;
  - ❖ Cualquier lema comercial ya solicitado o registrado por el titular o por terceros, siempre y cuando dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión, equivocación o de asociación;

- ❖ Cualquier signo distintivo ya registrado por un tercero, cuando estén dadas circunstancias para que su uso pueda originar un riesgo de equivocación, confusión o de asociación, cuando quien lo solicite sea o haya sido representante, distribuidor o persona formalmente autorizada por el titular del signo protegido en el país o en el extranjero;
- Se establezca como una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo claramente conocido, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso es susceptible de causar un riesgo de duda, equivocación, confusión con otra marca y sus productos o servicios; una utilización injusta de la reputación del signo; o la disolución de su potencia distintiva o de su valor comercial o publicitario;
- Que se conforme como un signo que perturbe la identificación o reputación de otras personas naturales o jurídicas con o sin fines de lucro, o personas naturales, en especial, tratándose del nombre, apellido, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del solicitante o identificada por el sector pertinente del público como una persona distinta del solicitante, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o de sus herederos;
- Si resultase en una marca o signo que viole el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de otra empresa o persona, salvo es autorizado por este.
- Que utilice el nombre de los pueblos, nacionalidades y comunidades indígenas, afroamericanas o locales, o las denominaciones, las palabras, letras, caracteres o signos utilizados para diferenciar sus productos, servicios o la forma de producirlos, o que compongan la expresión de su cultura o práctica o el nombre de sus conocimientos ancestrales, salvo que la solicitud sea presentada por la propia comunidad o con su aprobación manifiesta.
- Si el signo incluye o reproduzca medallas, premios, diplomas u otros galardones, salvo por quienes los otorguen.

**Registro del signo ante el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI):**

Para registrar la marca el titular debe cumplir con los siguientes requisitos:

- Requisitos Obligatorios:



- ❖ Realizar el proceso de solicitud de Registro de Marcas o Signos Distintivos.
- ❖ Presentar el comprobante de pago de la tasa de impuesto correspondiente.
- ❖ Presentar la etiqueta de la marca en formato Digital (JPG de 5x5 cm.)
- Requisitos Especiales:
  - ❖ Presentar el Certificado Financiero para descuento de la tasa.
  - ❖ Contar con un poder o nombramiento que le otorgue la representación legal para realización del trámite en caso de no ser el titular.
  - ❖ Presentar el documento de prioridad en caso que aplique.

Estos son los Formatos y anexos que se deben llenar:

- **Casilleros Virtuales:** Link para creación de Casillero Virtual para iniciar el trámite <https://registro.propiedadintelectual.gob.ec/casilleros/>
- **Mi Casillero:** En la página web encontraras el link para generación del comprobante de pago.

Cuando el titular cuenta con todos los pasos, requisitos, formatos y anexos debe:

- Presentarse a solicitar asesoría en las ventanillas.
- Completar la solicitud en línea en el Portal del SENADI, y cumplir con los requisitos básicos necesarios a fin de generar el comprobante de pago.
- Pagar la tasa de impuesto que actualmente es de \$208 en el Banco del Pacífico.
- Iniciar el proceso de registro de la marca en el portal del SENADI.
- A su vez el SENADI activará el siguiente protocolo:
  - ❖ **Examen de forma:** el SENADI verifica que se han cumplido con todos los requisitos previstos para la publicación del signo o marca solicitada en gaceta. Que son los siguientes: poder en el caso de que un tercero autorizado solicite la marca, nombramiento de Representante Legal en el caso de personas jurídicas que presenten la solicitud sin un apoderado, naturaleza del signo, tipo de signo, etc.
  - ❖ **Publicación de la marca solicitada en la Gaceta de Propiedad Industrial:** la cual es útil para que otros que puedan verse afectados por ese registro de marca puedan presentar oposición, en el caso de que el signo tenga algún parecido con otra marca registrada. Quien esté afectado podrá

presentar una oposición fundamentada durante un plazo no mayor de treinta días a partir de la publicación del registro.

❖ **Examen de registrabilidad:** en caso de existir oposición, se procede a efectuar el examen de registrabilidad en el acepta o rechaza la marca.

❖ **Emisión del título** (siempre y cuando la marca haya sido concedida) (SENADI, 2020b, párr. 7).

➤ El titular podrá retirar el título, en el caso de ser concedido.

Este procedimiento puede variar conforme a características específicas a cada trámite a ser atendido por el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales - SENADI.

### **2.3 Consideraciones Finales para el Titular de la Marca:**

➤ Al culminar el proceso de registro de la marca el titular tiene el derecho de uso exclusivo.

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

➤ La marca registrada tendrá una duración de diez años contados a partir de la fecha de su concesión y podrá renovarse por períodos sucesivos de diez años.

➤ Para renovar la marca se debe solicitar la renovación ante el SENADI dentro de los seis meses anteriores a la expiración del registro. Sin embargo, tendrás hasta seis meses contados a partir de la fecha de vencimiento del registro para solicitar su renovación. Durante el plazo referido, el registro de marca mantendrá su plena vigencia.

➤ Para la renovar, no se exigirá evidencia de haber usado la marca. Será suficiente con la presentación de la respectiva solicitud y obtendrá la renovación sin más requisito, ni trámite, en los mismos términos del registro realizado por primera vez. Sin embargo, el titular podrá reducir o limitar los productos o servicios que desee renovar.

➤ Al registrar la marca el titular adquiere el derecho a impedir que otras personas realicen sin su consentimiento cualquiera de los siguientes actos:

❖ Apliquen o coloquen esta marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre otros productos distintos para los que se ha registrado la marca; sobre otros productos relacionados a los servicios para los

cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;

- ❖ Supriman o modifiquen la marca y sus signos con fines comerciales, después de que ha sido utilizada para identificar los productos para los cuales se registró; sobre los productos relacionados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;
- ❖ Fabriquen etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros elementos que falsifiquen, imiten o semejen la marca, así como comercializar o detentar tales materiales;
- ❖ Utilicen en el comercio signos idénticos o similares a la marca en cualquier producto o servicio, cuando pueda causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Si se trata del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de asociación, duda o confusión por parte de los consumidores;
- ❖ Que utilicen en el comercio un signo idéntico o similar a una marca claramente conocida respecto de cualesquier producto o servicio, cuando esto pueda causar daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular al titular del registro.
- ❖ Que usen públicamente un signo idéntico o similar a una marca claramente conocida, para fines no comerciales, cuando esto pueda causar una disolución de la potencia distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un beneficio indebido de su reputación.

## RECOMENDACIONES

Todo aquel que posee un negocio o emprendimiento es importante que proceda a registrar su Marca, para que pueda obtener la exclusividad sobre ella y evite que terceros puedan aprovecharse de la creatividad, el tiempo y el esfuerzo de otro para crear su concepto y reputación ante los consumidores. Es muy importante comprender que:

- Para originarse una Marca deben existir de los mercados y público consumidor. Entre las finalidades principales del origen de las sociedades del comercio reside en el surgimiento de un sujeto de derechos, titular de un establecimiento comercial que interactúa activamente en el mercado.
- Para tramitar una marca en Ecuador hay que acceder al Registro Único para la gestión del Registro de una Marca para Productos o Servicios tanto para personas naturales como jurídicas nacionales o extranjeras. Debe hacerse recurriendo al SENADI.
- Para registrar una marca en Ecuador el interesado debe apegarse a lo establecido en el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, la Creatividad y la Innovación que instrumentaliza de manera efectiva y eficaz la adquisición, ejercicio y protección de los derechos intelectuales e industriales de la marca.
- Es importante diseñar y registrar una marca para los productos o servicios que ofrecidos ayuda a generar confianza entre los clientes y consumidores. Se debe procurar que la marca creada y registrada transmita valores que benefician a la empresa.
- La marca debe ofrecer una imagen única que transmita unos valores inconfundibles y genere una vinculación emocional con el consumidor o cliente.
- La marca debe generar esa vinculación emocional con el consumidor o el cliente es importante considera que es importante tener claro que, por encima del producto y la empresa, está la marca, esta debe representar una experiencia entre el consumidor, el producto y la empresa. La marca debe estimular en el cliente emociones para que siempre al momento de adquirir el producto sea recordada. La diferencia al momento de comercializar un producto está en la calidad y preferencia que pueda establecer la marca con las emociones del

público consumidor, esas emociones inciden en ellos al momento de tomar una decisión en la compra.

- La marca debe nacer de la cabeza de un especialista en la materia que tenga una metodología de trabajo para crear primero y desarrollar después buenas marcas. La marca debe tener la capacidad para vender más y mejor.

## CONCLUSIONES

Con base en el análisis de las leyes, tratados y convenios realizados entendemos que una Marca es un signo que sea capaz de servir para que el público pueda identificar y diferenciar productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos que posean capacidad distintiva ya sean gráficos mixtos o denominativos.

En Ecuador, la Marca debe ser registrada en el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI) y se encuentra regido bajo el Código Ingenios (2016)”.

Al registrar la Marca el titular obtiene los siguientes beneficios:

1. El derecho de exclusividad de utilización de la Marca.
2. Construir la reputación de la Marca a lo largo del tiempo.
3. Convertir su marca un activo financiero de su empresa.
4. Fortalecer el vínculo y la relación con los clientes, que la marca comienza a ser más identificable para los consumidores.
5. Los productos o servicios se consolidan con la presencia Marcaria ante los demás competidores de similares productos y servicios.
6. Obtiene el derecho a seguir acciones legales en contra de terceros que violenten el derecho de propiedad industrial.
7. La marca es protegida en la República del Ecuador y, sobre todo, da prioridad sobre ella en (Perú, Colombia, Bolivia), países de la Comunidad Andina de Naciones.
8. El titular de la marca adquiere el derecho establecer franquicias o licencias de utilización de la Marca y al mismo tiempo recibir pagos por este derecho.

En la legislación ecuatoriana, una marca corresponde es un signo que al ser distintivo pueda ser útil para distinguir un servicio o producto de otros de la misma clase o rama. Se puede representar mediante características personalizadas como frases o slogan, representaciones numéricas, símbolos, logos, diseños gráficos, sonidos, olores, texturas o una combinación de todos estos.

Al registrar una marca para los productos y/o servicios que ofrece el titular protege sus activos de propiedad industrial. El registro legal de la marca comercial otorga los derechos exclusivos sobre todos los signos distintivos y características industriales que conforman la marca registrada y limita los riesgos de su falsificación y piratería.

Para registrar una marca en Ecuador se debe: Seleccionar y diseñar la marca, Verificar el adecuado diseño y designación de la marca, Asegurarte de que el signo que

seleccionaste y diseñaste no afecte los derechos de otros y por último Registrarla ante el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI).

La importancia de la marca en el desarrollo de un emprendimiento, negocio o empresa es fundamental, ya que ayuda a: conseguir financiamiento y aumentar la inversión, aumentar la capacidad de compra y pagos al potenciar la comercialización, dinamiza la gestión del personal y garantiza el desarrollo del talento para potenciar el negocio.

## REFERENCIAS

- Abarza, J., y Katz, J. (2002). Los derechos de propiedad intelectual en el mundo de la OMC. Recuperado de [https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/4504/S01121080\\_es.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/4504/S01121080_es.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
- Aranda, C. (s.f.). Acciones legales en defensa de las marcas. Recuperado de <https://www.tfja.gob.mx/investigaciones/historico/pdf/accioneslegalesendefensadelasmarcas.pdf>
- Asamblea Constituyente. (2008). *Constitución de la República del Ecuador*. Monte Cristi: Editorial Jurídica del Ecuador. Asamblea Nacional del Ecuador. (2008, 20 octubre). Constitución de la República del Ecuador. Montecristi: Registro Oficial 449. Recuperado [https://www.sot.gob.ec/sotadmin2/lib/file/doc/Constitucion de la Republica del Ecuador.pdf](https://www.sot.gob.ec/sotadmin2/lib/file/doc/Constitucion%20de%20la%20Republica%20del%20Ecuador.pdf)
- Bastidas Collantes, L. S. (2016). El uso y el registro frente a la protección de los nombres comerciales en el Ecuador [Tesis de Pregrado, Pontificia Universidad Católica del Ecuador]. Recuperado de <http://repositorio.puce.edu.ec/bitstream/handle/22000/10122/Tesis%20Final.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.
- Campoverde Ortega, O. T. y Calderón Salazar, J. E. (2014). Una Mirada a la Propiedad Intelectual en las Instituciones de Educación Superior de Guayaquil. *Revista Ciencia UNEMI*, 11, 88-98.
- Cárdenas, D. (2003). Naturaleza Jurídica de la propiedad Intelectual "Una propuesta conceptual" [Tesis de Posgrado, Universidad Autónoma de Nuevo León]. Recuperado de <http://eprints.uanl.mx/5786/1/1020148445.PDF>
- Carvajal Cerón, F. E. (2013). Los delitos en contra de la Ley de Propiedad intelectual en la legislación ecuatoriana [Tesis de Pregrado, Universidad Central del Ecuador]. Recuperado de <http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/4053/3/T-UCE-0013-Ab-148.pdf>
- Cel Yan Diana Karina. (2019) Clasificación de Marca. Recuperado de [https://issuu.com/karina0943/docs/act8.\\_cel\\_yam\\_diana.pptx](https://issuu.com/karina0943/docs/act8._cel_yam_diana.pptx)
- Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación. (2016). Quito: Registro Oficial Suplemento 899 de 09-dic.-2016.
- Código Orgánico General de Procesos - COGEP. (2015). Quito: Registro Oficial Suplemento 506 de 22-may.-2015.



- Decisión 486. Régimen Común sobre Propiedad Industrial. (2000). Lima: Artículo 27 del Acuerdo de Cartagena y la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina de 31-dic.-2000.
- Diario El Comercio. (4 de Junio de 2015). [www.elcomercio.com](http://www.elcomercio.com). Obtenido de Tendencias:<http://www.elcomercio.com/tendencias/leyingenios--opiedadintelectualconocimientoasambleanacional-Codigodelosconocimientos.html>
- Del Valle, R. (2015). La Marca en la legislación ecuatoriana y su protección jurídica. Universidad Central del Ecuador, trabajo previo a la obtención del título de abogado. Recuperado <http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/4671/1/T-UCE-0013-Ab-287.pdf>
- Donoso, F. (2012). La defensa de la marca frente al nombre comercial y viceversa. Universidad del Azuay – Universidad de Valencia. Trabajo previo a la obtención del título de master en asesoría jurídica de empresas. Recuperado <http://dspace.uazuay.edu.ec/bitstream/datos/2883/1/09157.pdf>
- Fernández, C., Otero, J., Botana, M. (2017). Manual de la propiedad industrial (3a ed.). Madrid: Marcial Pons.
- Gomes, y otros. (2019). Desafíos de la propiedad intelectual den el marco del proceso de integración andina. A propósitos de los 50 años de creación de la Comunidad Andina. Recuperado [https://www.tribunalandino.org.ec/libros/Desafios\\_PL.pdf](https://www.tribunalandino.org.ec/libros/Desafios_PL.pdf)
- Jaén, I. (2019). La importancia de la marca en el desarrollo del negocio. Recuperado de <https://ignaciojaen.es/la-importancia-de-la-marca-para-el-negocio/>
- Labariega, P. (2011). Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Recuperado de <http://historico.juridicas.unam.mx/publica/rev/derpriv/cont/4/dtr/dtr3.htm>
- Martínez, A. (2016). Diálogos con Alejandro Martínez. (A. Rocha, Entrevistador) Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Obtenido de <http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/ec/ec038es.pdf>
- Medina, R. e. (2003). Naturaleza Jurídica de la Propiedad Intelectual: una propuesta conceptual. Nuevo León - México: Universidad Autónoma de Nuevo león <http://eprints.uanl.mx/5786/1/1020148445.PDF>
- Neacato, M. (2021). El registro de marca comercial y el derecho de propiedad intelectual en la legislación ecuatoriana. Riobamba – Ecuador: Universidad Nacional de Chimborazo <http://dspace.unach.edu.ec/bitstream/51000/7705/1/8.%28TESIS%20FINAL%29%20MIGUEL%20STEVE%20NEACATO%20MAZON%20-DER.pdf>

- Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea - EUIPO y Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos - OCDE. (2016). El comercio de productos falsificados y pirateados: Impacto económico a escala mundial. Recuperado de <https://ep00.epimg.net/descargables/2016/04/18/775ff085efb175534a794d3021f4b095.pdf>
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual - OMPI. (18 de abril de 2020). La OMPI por dentro. ¿Qué es la OMPI? Recuperado de <https://www.wipo.int/about-wipo/es/>
- Organización Mundial de la propiedad intelectual - OMPI. (2012). Clasificación Internacional de productos y servicios para el registro de las marcas. Recuperado de <https://www.wipo.int/export/sites/www/classifications/nice/es/pdf/10esp2.pdf>
- Organización Mundial de la propiedad intelectual - OMPI. (2016). Principios básicos de la propiedad industrial. Recuperado de [https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo\\_pub\\_895\\_2016.pdf](https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_895_2016.pdf)
- Organización Mundial de la propiedad intelectual - OMPI. (2019a). Marcas. ¿Qué es una marca? Recuperado de <https://www.wipo.int/trademarks/es/>
- Organización Mundial de la propiedad intelectual - OMPI. (2019b). ¿Qué es la propiedad Intelectual? Recuperado de [https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/intproperty/450/wipo\\_pub\\_450.pdf](https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/intproperty/450/wipo_pub_450.pdf)
- Osorio Luis Luna (2015). Las marcas y su importancia en el ecuador. Boletín 94. Recuperado de <http://solocquenadacbyllunao.blogspot.com/2015/02/las-marcas-y-su-importancia-en-el.html>
- Ramírez, R. (2015). *Hacia la independencia intelectual*. Obtenido de reneramirez.ec: <http://reneramirez.ec/del-capitalismo-cognitivo-a-la-economia-social-del-conocimiento/>
- Roffe, P y Santa Cruz, M. (2006). Los derechos de propiedad intelectual en los acuerdos de libre comercio celebrados por países de América Latina con países desarrollados. Recuperado de [https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/4416/S2006610\\_es.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/4416/S2006610_es.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
- Santos, N. (2014). Sistema de derechos de la propiedad privada y su incidencia en el crecimiento económico del ecuador periodo 2000–2012. Universidad

- Católica de Santiago de Guayaquil. Trabajo previo a la obtención del título de economista. Recuperado: <http://201.159.223.180/bitstream/3317/1437/1/T-UCSG-PRE-ECO-CECO-16.pdf>
- Schmitz Vaccaro, C. (2009). Propiedad Intelectual. Dominio Público y Equilibrio de Intereses. *Revista Chilena de Derecho*, 2(36), 343-367.
- Schmitz Vaccaro, C. (2012). Distintividad y uso de las marcas comerciales. *Revista Chilena de Derecho*, 1(39), 9-31.
- Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. (2019). Los Once Principios de INGENIOS. Recuperado de <https://www.educacionsuperior.gob.ec/los-once-principios-de-ingenios/>
- Servicio Nacional de Derechos Intelectuales - SENADI. (2018). Decreto Ejecutivo N. 356. Creación del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales. Recuperado de [https://www.propiedadintelectual.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2019/febrero/a\\_2\\_34\\_decreto\\_356\\_febrero\\_2019.pdf](https://www.propiedadintelectual.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2019/febrero/a_2_34_decreto_356_febrero_2019.pdf)
- Servicio Nacional de Derechos Intelectuales - SENADI. (2020a). Servicio Nacional De Derechos Intelectuales. Recuperado de <https://www.derechosintelectuales.gob.ec/derechos-intelectuales/#search>
- Servicio Nacional de Derechos Intelectuales - SENADI. (2020b). Signos distintivos. Recuperado de <https://www.derechosintelectuales.gob.ec/signos-distintivos/>
- Tubón Salán, G. S. (2015). La propiedad intelectual en el sector textil, la piratería y el derecho patrimonial del titular [Tesis de Pregrado, Universidad Regional Autónoma de Los Andes]. Recuperado de <http://dspace.uniandes.edu.ec/bitstream/123456789/595/1/TUAABG069-2015.pdf>
- Valle Flor, E. A. (2015). La marca en la legislación ecuatoriana y su protección jurídica [Tesis de Pregrado, Universidad Central del Ecuador]. Recuperado de <http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/4671/1/T-UCE-0013-Ab-287.pdf>
- Villacreses Valle, J. A. (2010). Beneficios que la persona natural o jurídica obtiene con la marca en el Ecuador, derechos que confiere la marca. [Tesis de Pregrado, Universidad de Las Américas]. Recuperado de <https://dspace.udla.edu.ec/handle/33000/385>



Presidencia  
de la República  
del Ecuador



Plan Nacional  
de Ciencia, Tecnología,  
Innovación y Saberes



SENESCYT

Secretaría Nacional de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación

## DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN

Yo, **Báez Mañay Sandra Margarita**, con C.C: 1720720752 autora del trabajo de titulación: La aplicación de derechos de propiedad industrial de marcas en materia de registros, 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, 28 de agosto del 2021

LA AUTORA:

f.   
Báez Mañay, Sandra Margarita

C.C: 172072075-2



Presidencia  
de la República  
del Ecuador



Plan Nacional  
de Ciencia, Tecnología,  
Innovación y Saberes



**SENESCYT**  
Secretaría Nacional de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación

<b>REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA</b>			
<b>FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE TITULACIÓN</b>			
<b>TEMA Y SUBTEMA:</b>	La aplicación de derechos de propiedad industrial de marcas en materia de registros		
<b>AUTOR(ES)</b>	Báez Mañay, Sandra Margarita		
<b>REVISOR(ES)/TUTOR(ES)</b>	Abg. Romero Oseguera. Diego José		
<b>INSTITUCIÓN:</b>	Universidad Católica de Santiago de Guayaquil		
<b>FACULTAD:</b>	Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Políticas		
<b>CARRERA:</b>	Derecho		
<b>TITULO OBTENIDO:</b>	<b>Abogada de los Tribunales y Juzgados de la República del Ecuador</b>		
<b>FECHA DE PUBLICACIÓN:</b>	28 de agosto del 2021	<b>No. DE PÁGINAS:</b>	<b>48</b>
<b>ÁREAS TEMÁTICAS:</b>	Derecho de Propiedad Intelectual Derecho Administrativo		
<b>PALABRAS CLAVES/KEYWORDS:</b>	<b>Palabras Claves:</b> Registro, Marcas, Propiedad Industrial. <b>Keywords:</b> Registry, Trademarks, Industrial Property.		
<b>RESUMEN/ABSTRACT</b> (150-250 palabras):			
La falta de registro de Marcas en el Derecho de Propiedad Industrial genera conflictos civiles y administrativos por el uso de Marcas sin autorización, todo esto se debe muchas veces al desconocimiento sobre el tema y muchas veces a la inexistencia de un eficaz control del manejo de las Marcas dentro de Ecuador el desconociendo sobre el necesario registro de la Marca expone al empresario a ser víctima de los competidores desleales, mencionando también el uso incorrecto que den al signo distintivo y a los productos o servicios a los que ella represente. En el Ecuador es el SENADI el organismo administrativo competente para: propiciar, promover, fomentar, prevenir, proteger y defender todo lo concerniente a las Marcas en el marco de lo establecido en el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos de Propiedad Intelectual (2016), demás leyes y tratados internacionales y que aún son poco conocido por muchos emprendedores, empresarios y juristas lo que es necesario profundizar en su análisis para ofrecer propuestas y alternativas que faciliten su comprensión y orienten su aplicación en la práctica.			
<b>ADJUNTO PDF:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
<b>CONTACTO CON AUTOR/ES:</b>	<b>Teléfono:</b> +593	<b>E-mail:</b>	
<b>CONTACTO CON LA INSTITUCIÓN (COORDINADOR DEL PROCESO UTE)::</b>	<b>Nombre:</b> Abg. Toscanini Sequeira Paola María, Msc.		
	<b>Teléfono:</b> +593-999570394		
	<b>E-mail:</b> paola.toscanini@cu.ucsg.edu.ec paolats77@hotmail.com		
<b>SECCIÓN PARA USO DE BIBLIOTECA</b>			
<b>Nº. DE REGISTRO (en base a datos):</b>			
<b>Nº. DE CLASIFICACIÓN:</b>			
<b>DIRECCIÓN URL (tesis en la web):</b>			