



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

**TEMA:**

**La Registrabilidad de Marcas Tridimensionales, Diseños  
Industriales y Modelos de Utilidad**

**AUTORA:**

**Ávalos Sánchez, Dilia Corina**

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

**TUTOR:**

**PAZMIÑO YCAZA, ANTONIO**

**Guayaquil, Ecuador**

**26 de agosto de 2016**



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 **Ávalos Sánchez, Dilia Corina**, como requerimiento para la obtención del Título de **Abogada de los Juzgados y Tribunales de la República del Ecuador**

**TUTOR (A)**

f. \_\_\_\_\_  
**Dr. Antonio Pazmiño Ycaza**

**DIRECTOR DE LA CARRERA**

f. \_\_\_\_\_  
**Abg. María Isabel Lynch Fernández**

**Guayaquil, a los 26 días del mes de febrero del año 2016**



UNIVERSIDAD CATÓLICA  
DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL

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

## **DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD**

**Yo, Ávalos Sánchez, Dilia Corina**

### **DECLARO QUE:**

El Trabajo de Titulación, **La Registrabilidad de Marcas Tridimensionales, Diseños Industriales y Modelos de Utilidad** previo a la obtención del Título de **Abogada de los Juzgados y Tribunales 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 26 días del mes de febrero del año 2016**

**LA AUTORA**

f. \_\_\_\_\_  
**Ávalos Sánchez, Dilia Corina**



UNIVERSIDAD CATÓLICA  
DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL

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

## **AUTORIZACIÓN**

**Yo, Ávalos Sánchez Dilia Corina**

Autorizo a la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil a la **publicación** en la biblioteca de la institución del Trabajo de Titulación, **La Registrabilidad de Marcas Tridimensionales, Diseños Industriales y Modelos de Utilidad**, cuyo contenido, ideas y criterios son de mi exclusiva responsabilidad y total autoría.

**Guayaquil, a los 26 días del mes de febrero del año 2016**

**LA AUTORA:**

f. \_\_\_\_\_  
**Ávalos Sánchez, Dilia Corina**



UNIVERSIDAD CATÓLICA  
DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y  
POLÍTICAS  
CARRERA DE DERECHO

The screenshot shows the URKUND web interface. The main content area displays document information: 'Documento: Dilia Avalos Tesis.doc (D21504537)', 'Presentado: 2016-08-25 22:55 (-05:00)', 'Presentado por: maritza.reynoso.dowright@gmail.com', 'Recibido: maritza.reynoso.ucsg@analysis.arkund.com', and 'Mensaje: Tesis Dilia Avalos. Mostrar el mensaje completo'. A progress indicator shows '1%' of the document is processed. On the right, a 'Lista de fuentes' (List of sources) table is visible, with columns for 'Categoría' and 'Enlace/nombre de archivo'. It lists two sources: 'http://repositorio.ucsg.edu.ec/bitstream/3317/4980/1/7-UCSG-PRE-JUR-DER-48.pdf' and 'https://prstl.com/vrjgr\_boegz\_/modelo-de-utilidad/'.

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS CARRERA DE DERECHO TEMA: La Registrabilidad de  
Marcas Tridimensionales, Diseños Industriales y Modelos de Utilidad AUTORA: Avalos Sánchez, Dilia Corina

This block shows a side-by-side comparison of two document versions. The left version is the original document, and the right version is a modified version. The text in both versions is identical, but the right version has a 'Fuente externa' (External source) field filled with 'http://repositorio.ucsg.edu.ec/bitstream/3317/4913/3/7-UCSG-PRE-JUR-DER-5.pdf'. The document content includes: 'los Juzgados y Tribunales de la República del Ecuador TUTOR: PAZMIÑO YCAZA, ANTONIO', 'Guayaquil, Ecuador 26 de agosto de 2016', '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 Avalos Sánchez, Dilia Corina, como requerimiento para la obtención del Título de Abogada de los Juzgados y Tribunales de la República del Ecuador', 'TUTOR (A) f. \_\_\_\_\_ Dr. Antonio Pazmiño Ycaza', 'DIRECTOR DE LA CARRERA f. \_\_\_\_\_ Abg. María Isabel Lynch Fernández', 'Guayaquil, a los 26 días del mes de febrero del año 2016 FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS CARRERA DE DERECHO DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD Yo, Avalos Sánchez, Dilia Corina, declaro que:', 'Fuente externa: http://repositorio.ucsg.edu.ec/bitstream/3317/4913/3/7-UCSG-PRE-JUR-DER-5.pdf', 'los Tribunales y Juzgados de la República del Ecuador TUTOR: Ab. Maritza Reynoso', 'Guayaquil, Ecuador 2 de Marzo', '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 José Manuel Gómez Yáscos, como requerimiento para la obtención del Título de Abogado de los Tribunales y Juzgados de la República del Ecuador.', 'TUTOR: \_\_\_\_\_ Reynoso Gaute Maritza', 'DIRECTOR DE LA CARRERA (E) \_\_\_\_\_ Briones Velastegui Marena', 'Guayaquil, a los 2 del mes de Marzo del año 2016 Facultad de Jurisprudencia'



UNIVERSIDAD CATÓLICA  
DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL

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

**TRIBUNAL DE SUSTENTACIÓN**

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

**DR. ANTONIO PAZMIÑO YCAZA**

TUTOR

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

**ABG. JOSE MIGUEL GARCIA BAQUERIZO, MGS.**

DECANO O DIRECTOR DE CARRERA

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

**ABG. MARITZA REYNOSO DE WRIGHT**

COORDINADOR DEL ÁREA O DOCENTE DE LA CARRERA



UNIVERSIDAD CATÓLICA  
DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL

**Facultad:** Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Políticas  
**Carrera:** Derecho  
**Periodo:** UTE A-2016  
**Fecha:** 26 de Agosto de 2016

### ACTA DE INFORME PARCIAL

El abajo firmante, docente tutor del Trabajo de Titulación denominado “***LA REGISTRABILIDAD DE MARCAS TRIDIMENSIONALES, DISEÑOS INDUSTRIALES Y MODELOS DE UTILIDAD***”, elaborado por la/el estudiante ***DILIA CORINA ÁVALOS SÁNCHEZ***, certifica que durante el proceso de acompañamiento dicho estudiante ha obtenido la calificación de ***9 NUEVE***, lo cual lo califica como ***APTO PARA LA SUSTENTACIÓN***.

---

**Dr. Antonio Pazmiño Ycaza**

# ÍNDICE

<b>RESUMEN (ABSTRACT)</b>	<b>8</b>
<b>INTRODUCCIÓN</b>	<b>8</b>
<b>MARCAS TRIDIMENSIONALES</b>	<b>11</b>
¿QUÉ ES UNA MARCA TRIDIMENSIONAL?	13
<b>DEL REGISTRO DE LAS MARCAS TRIDIMENSIONALES</b>	<b>14</b>
CRITERIOS DE REGISTRABILIDAD DE MARCAS TRIDIMENSIONALES QUE CONSISTEN EN FORMAS DE LOS PRODUCTOS, DE SUS ENVASES Y ENVOLTORIOS	15
CRITERIOS DE REGISTRABILIDAD DE MARCAS TRIDIMENSIONALES QUE NO CONSISTEN EN FORMAS DE LOS PRODUCTOS O DE SUS ENVASES O ENVOLTORIOS, PERO QUE DISTINGUEN LOS PRODUCTOS Y LOS SERVICIOS	17
<b>DISEÑOS INDUSTRIALES</b>	<b>19</b>
¿QUÉ SON LOS DISEÑOS INDUSTRIALES?	19
<b>DEL REGISTRO DE LOS DISEÑOS INDUSTRIALES</b>	<b>20</b>
CRITERIO DE NOVEDAD PARA LA REGISTRABILIDAD DE DISEÑOS INDUSTRIALES	21
CRITERIO DE PLASTICIDAD PARA LA REGISTRABILIDAD DE DISEÑOS INDUSTRIALES	22
CRITERIO DE APLICACIÓN INDUSTRIAL PARA LA REGISTRABILIDAD DE DISEÑOS INDUSTRIALES	22
CRITERIOS DE PROHIBICIÓN PARA LA REGISTRABILIDAD DE DETERMINADOS DISEÑOS INDUSTRIALES	22
<b>MODELOS DE UTILIDAD</b>	<b>23</b>
¿QUÉ SON LOS MODELOS DE UTILIDAD?	23
¿QUÉ NO SE CONSIDERA MODELO DE UTILIDAD?	24
<b>DEL REGISTRO DE LOS MODELOS DE UTILIDAD</b>	<b>24</b>
CRITERIO DE NOVEDAD PARA LA REGISTRABILIDAD DE MODELOS DE UTILIDAD	25
CRITERIO DE NIVEL INVENTIVO PARA LA REGISTRABILIDAD DE MODELOS DE UTILIDAD	25
CRITERIO DE SUSCEPTIBILIDAD DE APLICACIÓN INDUSTRIAL PARA LA REGISTRABILIDAD DE MODELOS DE UTILIDAD	26
<b>CONCLUSIONES</b>	<b>27</b>
<b>BIBLIOGRAFÍA</b>	<b>28</b>

## RESUMEN

La Propiedad Industrial cumple sobre todo con una función económica que es la de garantizar el derecho de explotación exclusivo de un producto industrial; pero, partiendo de la premisa de que solo aquello que se encuentra debidamente registrado está protegido como Propiedad Industrial, resulta indispensable el estudio de las figuras que son objeto de su protección a efectos de que el creador, diseñador, o empresario, conozcan las vías para proteger como bienes jurídicos las formas o signos que identifican a sus productos y servicios, o ya sea, las que configuran a sus productos; es por esta razón que el presente artículo académico tiene como finalidad estudiar los criterios de registrabilidad de las formas a través de las figuras de Marca Tridimensional, Diseño Industrial y Modelo de Utilidad, conforme a lo que se establece en la doctrina, la legislación y la jurisprudencia ecuatoriana y andina.

**Palabras Claves:** Propiedad Industrial, Formas, Signos, Criterios de Registrabilidad, Productos, Servicios, Marca Tridimensional, Diseño Industrial, Modelo de Utilidad.

## ABSTRACT

Industrial Property comply an economic role which is to guarantee the right of exclusive exploitation of an industrial product; but, starting from the premise that only which is properly registered is protected as industrial property, it turns essential to study the figures which are object of its protection in order that the creator, designer, or entrepreneur, could recognize the ways to protect as legal goods the shapes and signs that identify their products and services, or either, those that configure their products; it is for this reason that this article aims to study the requisites of registrability of forms through the figures of Shape Trademark, Industrial Design and Utility Model, as established in the doctrine, legislation and Ecuadorian and Andean jurisprudence.

**Keywords:** Industrial Property, Creation, Requisites of Registrability, Products, Services, Shape Trademark, Industrial Design, Utility Model.

## INTRODUCCIÓN

“Art. 601.- Las producciones del talento o del ingenio son propiedad de sus autores.

Esta propiedad se registrará por leyes especiales.” (Código Civil, 2005)

El Derecho de Propiedad se encarga de proteger los bienes sobre los que una persona tiene dominio, pudiendo ser este bien una casa, un vehículo, un fondo bancario, etc. Pero no todos los bienes son materiales o corporales, pues bien nuestro Código Civil nos indica que existen también, en derecho, las cosas incorpóreas, y a estos los clasifica en su artículo 594 en derechos reales y personales. Las cosas inmateriales, por otro lado, son aquellas que son percibibles nada más que mental o intelectualmente, pues pertenecen al espíritu, y estas pese a ser intangibles son objeto de derecho, convirtiéndose en bienes apropiables.

Es decir, además de la “Propiedad Material o Corporal” existe una “Propiedad Inmaterial o incorpórea”, la primera es la que se tiene sobre las cosas muebles o inmuebles, como un vehículo o un edificio, la segunda es la que se tiene sobre: a) las creaciones (derechos de autor), los inventos producto de la inteligencia, etcétera; es así que el derecho se encarga de proteger también las obras de la inteligencia humana, a través de la Propiedad Intelectual.

El Derecho de Propiedad Intelectual determina los criterios para el amparo de los derechos intelectuales, que son los derechos de autor y la propiedad industrial. Los Derechos de Autor son aquellos que se encargan de amparar al autor de una obra literaria o artística, concediéndole garantías para gozar y ejercer de los derechos patrimoniales y morales que tiene sobre esta; paralelamente, la Propiedad Industrial es aquella que garantiza al creador el derecho a la exclusiva explotación de sus creaciones, protegiendo así las “creaciones técnicas”, tales como las invenciones, diseños industriales y los modelos de utilidad, y las “creaciones comerciales” que pueden ser marcas, nombres comerciales, indicaciones geográficas, etc.

Una gran diferencia entre los Derechos de Autor y la Propiedad Industrial, es que basta la sola creación de una obra literaria o artística, para que esta se encuentre protegida, pero las creaciones objeto de Propiedad Industrial para que se encuentren protegidas deben ser registradas ante la autoridad competente en la materia.

Se entiende que puede ser objeto de Propiedad Industrial toda una gama de creaciones comerciales y técnicas, o bien sean llamadas “creaciones industriales”, pero a efectos de su

“registrabilidad” cada una de estas por la singularidad de sus características y funciones deben cumplir con parámetros distintos; es así que el registro de una invención es distinto al de una marca, sin embargo, es posible que una creación industrial tenga tales características que pueda ser registrada como diferentes objetos de Propiedad Industrial, a modo de ejemplo considérese el caso de un mismo signo distintivo que es registrado como nombre comercial y también como marca, o bien, como lo permite el artículo 85 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, que un modelo de utilidad sea registrado también como diseño industrial y como invención.

Es tal la gama de creaciones industriales que existen figuras que pueden confundirse entre sí, tal es el caso de las Marcas Tridimensionales, los Diseños Industriales y los Modelos de Utilidad, estas tres figuras son expresiones de forma y consisten en bienes intelectuales que se incorporan a un producto.

En el presente trabajo se estudiará y analizará, individualmente, los conceptos y criterios de registrabilidad de las Marcas Tridimensionales, los Diseños Industriales, y los Modelos de Utilidad, desde el punto de vista de la Doctrina, la Legislación y la Jurisprudencia andina, a fin de determinar los rubros que debe cumplir una “creación de forma” para convertirse en un bien jurídico protegido por cualquiera de estos regímenes, según los intereses de quien solicita su registro o patente.

## MARCAS TRIDIMENSIONALES

En el actual siglo XXI vivimos en un mundo en el que las personas gustamos y nos hemos acostumbrado a recurrir al consumo o goce de determinados productos y servicios, identificándolos a través de signos distintivos denominados *marcas*; y es que las marcas ofrecen a los consumidores y usuarios la facilidad de encontrar y seleccionar un producto o un servicio en base a la experiencia que han tenido con este en el pasado, garantizando un determinado grado de satisfacción respecto del consumo o goce de estos. Se entiende entonces que la marca cumple una importante función económica, ya que esta genera incentivos, tanto para su titular como para los consumidores, y es que una marca desempeña funciones básicas en el proceso de comercialización que consisten en identificar su origen comercial, diferenciar a los productos y servicios similares, garantizar calidad o un grado de satisfacción, incentivar a su titular para comercializarla, entre otras.

Los autores Carrillo Ballesteros & Morales Casas (1973, p.199), en su libro “La Propiedad Industrial”, indican que la marca es “(...) Un signo que tiene como fin distinguir mercancías, para beneficio de quienes se han servido de ellas y no han sido engañados en cuanto a su eficacia o utilidad, beneficio que también se extiende al comerciante que quiere preservar o mejorar su clientela.”.

Ahora bien, sucede que al consumidor lo impresiona su forma o presentación, más que la denominación o nombre del producto, y es que es más fácil identificar un signo por su forma tal como se ha impregnado en nuestra memoria, que identificarlo por un nombre que habría que leer o escribir, es por esto que el comerciante de un producto se esmera en hacerlo llamativo al consumidor, tal es así que los perfumistas utilizan frascos novedosos y atractivos para sus perfumes, que no son más que formas representativas del producto que contienen, por ende su aspecto o presentación material tienen lugar a ser protegidas como marcas.

El registro de las figuras tridimensionales ha sido introducido recientemente en las legislaciones como nuevos objetos de protección en el *derecho marcario*; como ejemplos clásicos de *formas tridimensionales* que han constituido marcas tenemos a la botella de vidrio de *Coca-Cola*, la caja triangular del chocolate *Toblerone*, o la botella del whisky *Old Parr*, estos pese a ser envases de los productos que contienen, han sido susceptibles de registro por sus formas no usuales y arbitrarias que como tales tienen carácter distintivo, primer requisito de fondo para que una marca sea registrable.

Antes de analizar el concepto y los criterios de *registrabilidad* de las *marcas tridimensionales*, es necesario estudiar la definición de *marca* y los requisitos que la conforman.

De manera general, se puede definir a la Marca, como un signo (o conjunto de signos) distintivo, perceptible por los sentidos y susceptible de representación gráfica, que tiene como fin el identificar productos y servicios.<sup>1</sup>

Es del concepto de marca que se identifican las diferentes y principales características que la constituyen, respecto a esto en el libro “El régimen andino de la propiedad industrial” los autores Pachón & Sánchez Ávila (1995, p.194) exponen como características principales del concepto de marca las siguientes:

- a) Es un *signo*, esto es, uno o varios caracteres, formas, colores, dibujos, objetos, o conjuntos de fonemas, etc., que por una relación convencional representa a un producto o servicio.
- b) Es un *signo distintivo*, es decir que tiene una funcionalidad diferenciadora para identificar de manera individual los productos y servicios sin confundirlos con otros similares o idénticos.
- c) Su función exclusivamente *cumple con distinguir los productos y servicios en el mercado*, estableciendo una relación estrecha entre el signo y el bien o servicio comerciable, pero esto no implica que la marca conceda un derecho sobre los elementos que la integran.

Existen tres requisitos que deben concurrir para que un signo sea reconocido como marca, estos consisten en que el signo sea: a) Suficientemente Distintivo; b) Perceptible por los sentidos; y, c) Susceptible de Representación Gráfica.

La importancia de la determinación de cada uno de estos requisitos yace en el hecho de que la omisión de cualquiera de estos puede repercutir como la anulación de la marca, a continuación se analizará cada uno de ellos:

---

<sup>1</sup> El artículo 194 de la Ley de Propiedad Intelectual Ecuatoriana contiene una definición legal de marca.

<sup>2</sup> La normativa de la CAN se pronuncia respecto de este “conflicto” en el registro de signos no visuales en el

## 1. Signo Distintivo

Para que un signo sea considerado distintivo debe tener un alcance sensorial tal que le permita al usuario o cliente reconocerlo y diferenciarlo de otros similares, esto es, que al ver el signo sabemos de que marca se trata.

Según Pachón & Sánchez Ávila, (1995, p.197-199), el presupuesto de la distintividad implica la concurrencia de dos acepciones de la misma, estas son la *distintividad propia* y la *distintividad objetiva*; si el signo no es genérico, no es demasiado simple y no pertenece al dominio público, entonces el signo goza de distintividad propia, y, si el signo no es confundible con marcas ya existentes empleadas para los mismos o similares productos, entonces tiene distintividad objetiva.

## 2. Signo Perceptible por los Sentidos

Anteriormente la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena exigía como requisito que los signos que pretendan ser reconocidos como marcas sean visualmente perceptibles, pero la doctrina explica que la percepción visual del signo infería que este se encuentre expuesto al público consumidor, de tal manera que pueda ser distinguido de las otras marcas.

Actualmente el requisito es que el signo sea perceptible sensorialmente en general, esto es que son registrables los signos que se son perceptibles por los cinco sentidos, dándose lugar al registro como marca de un olor, un sabor, un sonido, una forma o textura.

## 3. Signo Susceptible de Representación Gráfica

Este es un requisito formal que sirve para que en la oficina registral pueda publicar y archivar sin ningún problema la marca, es decir que es solo para efectos de registro propiamente. La cuestión se torna un poco complicada cuando se trata de signos perceptibles por otros sentidos distintos al de la vista, pero entonces se puede recurrir a distintos medios, por ejemplo un examen cromatográfico puede ser una herramienta que permita representar gráficamente olores y sabores, este permite perdurar en el tiempo estos signos sensoriales no visuales, o un pentagrama puede usarse como una representación gráfica de un sonido.<sup>2</sup>

## ¿Qué es una Marca Tridimensional?

Conforme lo explica su nombre, una marca tridimensional es aquella compuesta por un cuerpo o forma que ocupa un espacio determinado, es decir que se trata de una figura con

---

<sup>2</sup> La normativa de la CAN se pronuncia respecto de este “conflicto” en el registro de signos no visuales en el artículo 134 de la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena.

volumen, y que por existir en el espacio debe percibirse a través de los sentidos del tacto y la vista.

De los presupuestos de la Jurisprudencia nacional y andina, se puede determinar que una marca tridimensional es aquella compuesta por la forma exclusiva del producto, de su envoltorio o de su envase, entonces se trata de un signo constituido de un cuerpo con volumen que ocupa las tres dimensiones del espacio.<sup>3</sup>

Según A. Sena, (2005) en su artículo “Nuevos Objetos de Protección en el Derecho de Marcas”, señala que los signos que pueden constituir marcas tridimensionales, son las siguientes:

- a) Los *Envases y Envoltorios*, mientras gocen de novedad relativa, ya que entonces tendrían capacidad distintiva y sería registrables como marca.
- b) La *Forma de los Productos*, que como se ha dicho anteriormente, es registrable, siempre y cuando se trate de una forma arbitraria respecto del producto.
- c) La *Forma de los Edificios*, si la forma del edificio que se pretende registrar es arbitraria o no necesaria, tiene capacidad distintiva e identifica a los productos que se comercializan en sus instalaciones, y, siempre que el signo no este contenido en las prohibiciones legales de registrabilidad.<sup>4</sup>

### **Del Registro de las Marcas Tridimensionales**

Se entiende que es posible el registro de las marcas tridimensionales, toda vez que la CAN en su Decisión 486 artículo 134 señala que pueden constituir marca “La forma de los productos, sus envases y envolturas”, es decir signos que ocupan las dimensiones del espacio (figuras tridimensionales); además a continuación del citado artículo, la misma Decisión 486 en el artículo 138 literal b), establece como clase de marca a la marca tridimensional; pero la misma ley es clara en determinar los parámetros de registrabilidad de los signos, y así establece los parámetros para el registro de las formas que pretendan constituirse como marcas tridimensionales, es decir, no cabe duda de que son registrables las marcas tridimensionales siempre y cuando acaten los requisitos para constituir marca y no incurran en las prohibiciones impuestas por la ley.

---

<sup>3</sup> Al respecto se manifiesta el Tribunal de Justicia de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso No.31-IP-2003.

<sup>4</sup> Por ejemplo, los locales de la cadena *Pizza Hut*, el diseño del edificio se encuentra registrados como marca tridimensional en algunos países, entre estos Argentina.

Otro fundamento a la protección de las marcas tridimensionales es la jurisprudencia dictada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA), que las distingue como una clase de marca y explica que al estar conformada una marca tridimensional por signo con volumen, esta inevitablemente ocupa un lugar en las dimensiones del espacio, y consecuentemente debe de ser perceptible por los sentidos de la vista y el tacto, de no ocupar el signo un espacio entonces no podría calificarse como tridimensional, además que debe cumplir con las condiciones generales para el registro marcas, es decir, la forma tridimensional que se pretende registrar debe necesariamente ser perceptible por los sentidos, suficientemente distintiva y ser susceptible de representación gráfica.<sup>5</sup>

### **Criterios de Registrabilidad de Marcas Tridimensionales que Consisten en Formas de los Productos, de sus Envases y Envoltorios**

Distintas legislaciones y la doctrina han llevado largas disputas respecto de la registrabilidad de las formas como marcas de productos, tal es así que Tinoco Soares (2006, p.430) refiere que en algunas legislaciones no la admiten y tan solo permiten la protección de las formas a través de patentes de invención o como modelos industriales; otras consienten en la protección a la *forma del producto* como a la *configuración externa de los recipientes, embalajes y envoltorios*; y, finalmente algunas no permiten proteger como marca la forma del producto pero si admiten el registro de la configuración externa de los recipientes, de los embalajes y de los envoltorios.

Para que se proceda al registro de una marca tridimensional, esta debe cumplir los requisitos de los signos registrables y no incurrir en las prohibiciones relativas a las formas tridimensionales; estos presupuestos que se hallan en la doctrina y en la legislación nacional y andina, y se analizaran a continuación:

#### **1. Distintividad**

Este requisito se lo hace análogamente al de la no registrabilidad como marcas de las denominaciones genéricas, pero las formas a diferencia de las denominaciones, para ser distintivas deben alejarse de la forma usual del producto que pretenden identificar, debiendo así cumplir con una condición de *distintividad intrínseca*<sup>6</sup>, y además deben diferenciarse de

---

<sup>5</sup> Revisar Proceso No.31-IP-2003, del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el que se identifican a las marcas tridimensionales como una clase de marca y se fundamentan los criterios de registro.

<sup>6</sup> En lo que respecta a la condición de la distintividad intrínseca, el artículo 135 literal c) de la Decisión 486, en concordancia con el artículo 195 literal b) de la Ley de Propiedad Intelectual Ecuatoriana se encargan de establecer que no se puede registrar el signo que consiste en la forma usual de los productos o de sus envases, es necesario

las formas arbitrarias de otros productos idénticos o similares, lo que puede entenderse como una condición de *distintividad extrínseca*<sup>7</sup>. Entonces la marca tridimensional para tener esta calidad debe consistir en una *forma no usual* que identifique al producto, y que pueda diferenciarse de otros similares.

2. Condición de formas no necesarias del producto o de su envase, impuesta por la naturaleza del producto o por su función

Las *formas necesarias* son aquellas que inevitablemente se utilizan en el mercado por estar impuestas por la función o naturaleza del producto. De la lectura del artículo 135 literal c) de la Decisión 486, se desprende que no solo está prohibido el registro de la forma necesaria del producto, sino también el de el envase o envoltorio que reproduzca esta forma necesaria.

Acerca de este presupuesto Tinoco Soares (2006, p.441) señala que “La forma necesaria y de uso común, impuesta por la naturaleza o por los métodos de fabricación como, por ejemplo, la forma cuadrada o circular de los quesos, del cuadrilátero de los chocolates o la cilíndrica de los cigarrillos no constituyen exclusividad de nadie (...).”, es decir, mientras la forma del signo que se intenta registrar no sea necesaria, inherente o habitual del producto, y no sea de uso común, puede constituir marca.

Entiéndase entonces que existe una clasificación en este criterio dado por la forma necesaria, ya que puede ser *impuesta por la naturaleza* del producto, o ser *impuesta por la función* del producto.<sup>8</sup>

La determinación de la *forma necesaria impuesta por la naturaleza de un producto* se la hace respecto del producto que se pretende representar con la marca, es decir que esta prohibición se refiere a los casos en que la forma resulta necesaria para que el producto tenga las aptitudes que le son propias; a modo de ejemplo, la forma de una manzana no puede ser la marca de manzanas propiamente, pero sí podría serlo de dispositivos electrónicos.

---

comprender que esto no infiere que la forma abandone al producto y sus características, sino que se aparte de la forma de uso común del producto.

<sup>7</sup> La condición de distintividad extrínseca, esta consiste en que la forma no sea confundible con otras ya registradas como marcas tridimensionales para productos similares o idénticos. La doctrina explica que este criterio es defendido con el propio registro de la marca tridimensional, ya que este impediría se registren signos idénticos o muy similares.

<sup>8</sup> Revisar Proceso No. 240-IP-2013, del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el que se explica brevemente la clasificación del criterio de irregistrabilidad de formas necesarias como marcas tridimensionales, según la naturaleza y la función del producto.

Como *forma necesaria impuesta por la función de un producto* son las que cumplen con el oficio para el cual sirve el producto, por ejemplo un destornillador, o las cuchillas de afeitar, que para que funcionen sus dimensiones deben acomodarse a la de las maquinas de afeitar.

### 3. Condición de formas que no proporcionen una ventaja funcional o técnica al producto

No se permite registrar como marca una forma que permita al productor tener un mejor rendimiento, porque de tratarse de mejoras o innovaciones tecnológicas, el mecanismo para protegerlos debería de ser el de *modelo de utilidad, diseño industrial o patente de innovación*; esto para asegurar que esta forma utilitaria pueda ser en un futuro de dominio público y evitar así la aparición de un monopolio, así lo asevera el TJCA en el proceso No.64-IP-2007.

Un interesante ejemplo de esta condición es la del registro de la marca de la “Sandía cuadrada”, que bajo la condición de distintividad y de forma no impuesta por su naturaleza es absolutamente registrable, pero por el de ventaja funcional no, puesto que su forma cuadrada facilitaría su apilamiento, transporte y presentación en los sitios en que se comercializa, implicando así una ventaja funcional o técnica para su titular.

### **Criterios de Registrabilidad de Marcas Tridimensionales que No Consisten en Formas de los Productos o de sus Envases o Envoltorios, pero que Distinguen los Productos y los Servicios**

Se ha hablado ya de la registrabilidad de marcas tridimensionales que están conformadas por las formas de sus productos, envases y envoltorios, pero pueden existir marcas tridimensionales de productos que no estén compuestas precisamente por la forma del producto o su envase, tal es el caso de la marca *Mercedes-Benz*, que es un logotipo tridimensional que se aprecia en la parte delantera de sus vehículos, o bien, pueden existir marcas tridimensionales de servicios que lógicamente no tendrán forma de un producto, envase o envoltorio, como por ejemplo la marca tridimensional de *Pizza Hut*, que es la forma de los edificios en los que se vende su producto.

La justificación legal de la existencia otros signos registrables que pueden también constituir marcas tridimensionales reside en el hecho de que la disposición en la que se mencionan los signos registrables como marcas, contenida en el artículo 134 de la Decisión 486, es de carácter enunciativo y no de carácter taxativo, es así que pese a referirse al registro

de marcas enfatizando el registro de “La forma de los productos, sus envases o envolturas”, existen otros signos registrables que pueden también constituir marcas tridimensionales, con acuerdo con esto lo estipulado en el artículo 194 de la Ley de Propiedad Intelectual del Ecuador, que indica que cualquier signo que distinga productos o servicios en el mercado puede entenderse como marca.

Tómese en cuenta entonces que existen dos tipos de marcas tridimensionales que no consisten en la forma del producto, envase o envoltorio, estas son las que distinguen *productos* y las que distinguen *servicios*; es necesario hacer esta diferencia puesto que en lo tocante a la registrabilidad de este tipo de marcas tridimensionales los criterios son un poco cambiantes, estos se enuncian a continuación:

1. Condición de distintividad intrínseca

Evidentemente la prohibición de registro de la forma usual del producto o su envase no es aplicable a las *marcas tridimensionales de servicios* por no existir un producto cuya forma usual se deba determinar, tampoco lo es para las *marcas tridimensionales de productos* que no consisten en la forma del producto, envase o envoltorio.

2. Condición de formas no necesarias impuestas por la naturaleza o por la función del producto o servicio

Esta alcanza a las *marcas tridimensionales de servicios*, ya que no pueden constituir las formas impuestas por la naturaleza o función del servicio que representan pero no podría alcanzar a las *marcas tridimensionales de productos* que no consisten en la forma del producto ya que son signos lejanos a la forma de los productos que representan.

3. Condición de formas que no proporcionen una ventaja funcional o técnica al producto o servicio

La condición de que las formas no proporcionen una ventaja funcional o técnica es aplicable a las *marcas tridimensionales de productos* que no consisten en la forma del producto, envase o envoltorio.

En cuanto a las *marcas tridimensionales de servicios* no incide esta condición, tal es así que el TJCA en el proceso 23-IP-98 cita a Areán Lalín cuando hace referencia a dos casos puntuales de jurisprudencia estadounidense en los que se establece como prescindible este criterio de validez. El primer caso que expone el catedrático es *Fotomat Corporation v. Cochran*, cuya resolución estipula que la forma distintiva de un edificio constituye una marca

de servicios válida aunque incidentalmente tenga carácter funcional. El segundo caso que presenta es *Fuddruckers v. Ridgeline*, en el que se disputa como marca el interior de los restaurantes *Fuddruckers*, cuyo diseño permite a sus clientes ver como se almacena y prepara la comida, para garantizar así su buena condición y elaboración, finalmente el doctrinario explica que en los Estados Unidos se protege como marca la decoración de los establecimiento comerciales cuando los consumidores la reconocen como “indicadora de una determinada procedencia empresarial” aunque se encuentre compuesta por elementos funcionales o comunes.

## DISEÑOS INDUSTRIALES

En el mercado los comerciantes compiten por ganar su espacio en el mismo, y en el caso de ofrecer productos idénticos o similares a los de otros competidores, el comerciante esta incentivado por ofrecerle al consumidor un producto, del que existen otros idénticos o similares, que sea visualmente distinto y pueda impactarlo por su apariencia externa, convenciéndolo de comprarlo. Es por esta circunstancia de que los productos útiles, prácticos y estéticos, son los de mayor demanda en el mercado, que se recurre a la protección de las formas estéticas de un producto a través del registro del *diseño industrial*.

Así también la jurisprudencia andina explica que la *finalidad del diseño industrial*, se halla en el hecho de que el consumidor al encontrarse ante varios productos de igual utilidad, elije aquellos que sean de su “preferencia estética”, a consecuencia de esto el fabricante se esfuerza por darle a sus productos formas que sean estéticamente atractivas, para en alguna medida garantizar su venta.<sup>9</sup>

### ¿Qué son los Diseños Industriales?

Los *diseños industriales*<sup>10</sup>, también denominados *modelos y dibujos industriales*, son formas bidimensionales o tridimensionales que no tienen una función técnica particular, sino que ofrecen una característica ornamental o estética al producto sin alterar sus características técnicas o funcionales, permitiéndoles a estos productos ser visualmente diferentes a otros.

La Organización Mundial de la Propiedad Industrial (2002), en su documento “Los diseños industriales y su relación con las obras de artes aplicadas y las marcas tridimensionales”, expone que son elementos de un diseño industrial, los siguientes:

---

<sup>9</sup> Revisar Proceso No.71-IP-2005, del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el que se explica la definición y naturaleza del diseño industrial.

<sup>10</sup> En el artículo 113 de la Decisión 486 se define al Diseño Industrial.

## 1. Visibilidad

Se refiere a que los diseños deben ser susceptibles de ser apreciados visualmente, es preciso para el cumplimiento de esta condición que los objetos de diseño se mantengan visibles durante el uso normal del producto, sino quedaría fuera de la protección del derecho de diseño industrial. Bajo este presupuesto no es objeto de diseño industrial la apariencia especial de una botella de licor otorgada por su color turquesa translucido, pero que no se aprecie una vez que la botella contenga el líquido que esta supuesta a llevar.

## 2. Apariencia especial

Esto es que el diseño es una creación ornamental, que consiste en una “apariencia especial”, haciendo que un producto de utilidad ordinaria luzca distinto y más llamativo para el consumidor. Para ejemplificar este elemento consideremos al famoso mueble de diseño el diván de aluminio *Lockheed Lounge*, que es un mueble hecho de fibra de vidrio y aluminio remachado, cuyo diseño da alusión al la forma de un avión.

## 3. Aspectos no técnicos

Como se ha dicho anteriormente, al diseño industrial, no le conciernen los aspectos técnicos, si no tan solo los estéticos. Podemos mencionar como ejemplo el diseño elegante y delgado de una laptop *MacBook Air*, cuya forma se asimila al de una fina carpeta, y que no le presta ningún aporte a su función como dispositivo electrónico.

## 4. Incorporación en un artículo utilitario

De esta condición necesaria se desprende que el diseño puede incorporarse a un artículo útil y funcional, es decir que tenga configuración industrial; tal es el caso del *Juicy Salif* que es nada más que un exprimidor de cítricos (artículo utilitario), con diseño biomorfo que evoca la figura de una araña, y que por su forma escultural y estética se considera un icono del diseño industrial.

## **Del Registro de los Diseños Industriales**

El registro de un diseño industrial concede a su titular el derecho exclusivo de explotación de la forma nueva incorporada a la apariencia externa del producto (diseño), el mismo que tendrá una duración de diez años, esto según lo establece la Decisión 486 de la CAN en sus artículo 128 y 129.

El diseño industrial protege exclusivamente la forma externa innovadora de los productos, comprendiendo: a) Formas bidimensionales producto de la combinación de líneas

o colores, que bien pueden entenderse como *dibujos industriales*; y, b) Formas tridimensionales conformadas de superficies, texturas, materiales, contornos, configuraciones, que pueden denominarse *modelos industriales* o una combinación de ambas, es decir que se protege la innovación formal referida a las características de apariencia del producto.

En lo que respecta al registro de un diseño industrial, sólo tiene relevancia la forma externa del producto, los aspectos técnicos no tienen relevancia a efectos de registro ya que para estos la vía de protección son las patentes de invención o los modelos de utilidad. Este registro protege al diseñador concediéndole el derecho a explotar y usar exclusivamente su diseño, y evitar que terceros lo usen o exploten.<sup>11</sup>

La doctrina y la jurisprudencia andina establecen que un diseño industrial será susceptible de protección a través de su correspondiente registro, siempre que este se trate de una forma *plástica, novedosa*, susceptible de *aplicación industrial*, y goce de *licitud*.

### **Criterio de Novedad para la Registrabilidad de Diseños Industriales**

En materia de propiedad industrial existe una importante relación con el carácter novedoso de sus objetos, es así que al diseño industrial se le impone consistir en una *forma plástica novedosa*; es decir, un diseño industrial podrá ser registrado siempre que se trate de un objeto novedoso o nuevo. Para este presupuesto hay que entender por nuevo a lo no conocido, o ya sea, lo distinto de lo existente.

La Decisión 486 de la CAN estipula en su artículo 115 que solo los diseños industriales nuevos podrán ser registrados, y agrega que conforme a esta condición, si el diseño se divulga antes de solicitar su registro este se tornaría *irregistrable*, por cuanto dejaría de ser una novedad. El último inciso del referido artículo añade que no se reputa nuevo un diseño industrial por tan solo presentar *diferencias secundarias* en relación a elaboraciones preexistentes o porque este orientado a una clase de productos diferentes a estas elaboraciones. Concuera con esta estipulación el artículo 166 de la Ley de Propiedad Intelectual del Ecuador.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Al respecto se refieren los artículos 129, 130 y 131 de la Decisión 486 de la CAN, y 171 de la Ley de Propiedad Intelectual del Ecuador.

<sup>12</sup> Para juzgar la novedad de un objeto de diseño industrial el caso es análogo al de las patentes, es decir que la fecha determinante es la de la presentación de la solicitud del registro, o ya sea la fecha de prioridad válidamente reivindicada.

### **Criterio de Plasticidad para la Registrabilidad de Diseños Industriales**

Este requisito infiere que el diseño industrial debe darle un aspecto especial objeto, estéticamente hablando.

Carrillo Ballesteros & Morales Casas, (1973, p.192), indica que la forma especial que se le da al objeto se denomina *plasticidad*, este otorga al producto un carácter estético que le permite destacarse y ser apreciable en el espacio de lo tangible, además añade que este parámetro no infiere que los jueces deben convertirse en críticos de arte, mas bien este carácter debe ser perceptible por la vista.

### **Criterio de Aplicación Industrial para la Registrabilidad de Diseños Industriales**

El diseño industrial debe poderse aplicar en una industria, inclusive en la artesanal, ya que el derecho que concede su registro debe proteger a la creación del uso de terceros, y no tan solo de su reproducción. Esto no quiere decir que deba tener carácter funcional, si no que debe poderse adecuar a un producto industrial, utilitario o consumible.

Al respecto el tratadista español Otero Lastres (2008), en su artículo “Reflexiones sobre el Diseño Industrial”, indica que son protegibles como diseño “Las características de apariencia funcionales, pero técnicamente no necesarias”.

### **Criterios de Prohibición para la Registrabilidad de determinados Diseños Industriales**

Análogamente al caso de los signos distintivos, existen prohibiciones a la registrabilidad de ciertos diseños, estas están enunciadas en el artículo 116 de la Decisión 486, cada una de estas son y consisten en lo siguiente:

1. Irregistrabilidad de los diseños industriales cuya explotación comercial atente contra la moral o el orden público.
2. Irregistrabilidad de los diseños industriales que otorguen efectos o ventajas técnicas, esta condición se refiere a la naturaleza propia de los *diseños industriales*, que es el carácter estético o la plasticidad.
3. Irregistrabilidad de los diseños industriales que consisten únicamente en una forma necesaria para acoplarse a un producto del cual forme parte.

Vistos estos criterios se puede determinar que para dar lugar al *derecho de diseño industrial*, la forma debe tener carácter de novedoso, pero además no debe incurrir en las

prohibiciones establecidas en el artículo 116 de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

## **MODELOS DE UTILIDAD**

La figura de *modelo de utilidad* se emplea para denominar al título que protege a invenciones particulares que tienen funcionabilidad industrial pero que no son creaciones susceptibles a protegerse a través de patentes de invención. El beneficio de esta figura es, por tratarse de la protección de creaciones de complejidad técnica menor, que se la puede registrar sin tener que recurrir a un proceso complejo y costoso como el de registro de patente de invención.

De la lectura del artículo 52 de la Decisión 486 de la CAN, en concordancia con artículo 85 y 83 de la misma normativa, se desprende que el modelo de utilidad es un derecho exclusivo de uso, fabricación y comercialización sobre una forma que aporta mejoras al producto que se anexa, concedido a través de una patente, la misma que tiene duración de hasta diez años no renovables.

A propósito de que suele confundirse a los modelos de utilidad con las patentes de invención y los diseños industriales, por existir una línea muy delgada entre los unos y los otros, la normativa andina en su Decisión 486 los regula en el capítulo “modelos de utilidad”, que se encuentra antes del capítulo de los diseños industriales y luego del de las patentes de invención, dando lugar así a dos presupuestos, el primero es el carácter inventivo de los modelos de utilidad ante las patentes de invención, considerándose a los modelos de utilidad *inventos pequeños* y a las invenciones propiamente *inventos mayores*, el segundo presupuesto es acerca de la relación con los diseños industriales por ser la finalidad de ambas formas el otorgar un beneficio a un producto industrial, mientras que el modelo de utilidad implica proporcionar una mejora funcional o técnica, exigiendo un nivel inventivo y no una mejora de carácter estético como es el caso del diseño industrial.

### **¿Qué son los Modelos de Utilidad?**

En el Ecuador se define al modelo de utilidad en el artículo 159 de la Ley de Propiedad Intelectual, como una *nueva forma* de un objeto que permite una utilidad, o ventaja, o funcionamiento, mejorado o distinto, al objeto que se incorpora, o ya sea, una

*creación nueva* con aplicabilidad industrial que goce de un nivel inventivo de menor complejidad que una *invención mayor*.<sup>13</sup>

Acercas de las características o elementos del modelo de utilidad, se refiere el TJCA en su proceso 43-IP-2001, establece que las características que identifican son:

- a) Es una *invención* que se caracteriza por tener un nivel inventivo menor, identificándosela como una “invención menor”; toda vez que, de ella se desprende la novedad y la circunstancia inventiva que consiste en esta forma nueva que aporta una ventaja, mejora o utilidad técnica a un producto industrial.
- b) Es una *forma*, es decir que se trata de una cosa material que ocupa un lugar en las dimensiones del espacio.
- c) Aporta una *mejora o perfecciona una cosa proporcionándole una nueva ventaja funciona o utilidad técnica* al producto al que se aplica.

### **¿Qué no se considera Modelo de Utilidad?**

Previo a estudiar los criterios de registrabilidad de los modelos de utilidad, es necesario determinar que objetos no son patentables como modelos de utilidad, estos se encuentran descritos en el artículo 160 de la Ley de Propiedad Industrial Ecuatoriana, y en concordancia con el artículo 82 de la decisión 486 de la CAN.

Considerando que los objetos enunciados en el primer inciso del artículo 160 de la Ley de Propiedad Industrial Ecuatoriana, no ofrecen ninguna utilidad técnica o funcional, evidentemente no son protegibles a través de la figura de patente de modelo industrial.

Uno de los artículos mencionados indica también que a la patente de modelos de utilidad, se les aplica análogamente los criterios de las patentes de invención, es así que entre estos objetos que no pueden ser reconocidos como modelos de utilidad se encuentran aquellas invenciones que son contrarias a la moral, el orden público, la salud o la vida de las personas o animales.

### **Del Registro de los Modelos de Utilidad**

En el ordenamiento jurídico andino, precisamente en el artículo 85 de la Decisión 486 de la CAN, se estipula que los modelos industriales serán protegidos a través de patentes, y

---

<sup>13</sup> Revisar artículo 81 de la Decisión 486 de la CAN, y artículo 159 de la Ley de Propiedad Intelectual del Ecuador.

además se indica que todo lo no señalado en el título referente a los modelos de utilidad, cuando fuere pertinente, se deberán aplicar las disposiciones de las patentes de invención.

Es conforme al citado artículo y en concordancia con lo estipulado en el último inciso del artículo 82 de misma normativa, que resulta evidente que para que se conceda una *patente de modelo de utilidad*, esta debe cumplir con los criterios de: a) Novedad; b) Nivel Inventivo; y, c) Susceptibilidad de Aplicación Industrial. Este postulado se encuentra justificado en el proceso 07-IP-2004 del TJCA.

### **Criterio de Novedad para la Registrabilidad de Modelos de Utilidad**

El criterio de la novedad tiene que ver netamente con la forma del modelo en su finalidad práctica, es decir, lo novedoso es la aplicación de esa forma en el objeto que se incorpora (forma nueva). Para determinar que se trata de un modelo de utilidad nuevo, se recurre a verificar si este no se encuentra del *estado de la técnica*<sup>14</sup>, análogamente al igual que una invención patentable, pero aquí la novedad es respecto de la forma.

La jurisprudencia andina, dentro del proceso 43-IP-2001, explica que la relación entre la novedad y el estado de la técnica involucra el considerar absolutamente todo el contenido de la solicitud de patente de invención, para luego compararlo con todo lo que se comprende en el dominio público que se haya divulgado previo a la fecha de presentación de la solicitud, y que esta revisión debería de hacerse universalmente; finalmente el tribunal en la resolución de este proceso indica que para el régimen jurídico andino la novedad, en lo que respecta a los modelos de utilidad, debe de ser *absoluta y universal*, es decir que se analiza el estado de la técnica desde la perspectiva mundial.

### **Criterio de Nivel Inventivo para la Registrabilidad de Modelos de Utilidad**

Cuando se exige una creación que cumpla el requisito de nivel inventivo ya no basta simplemente con que sea nueva, es decir que no solo se requiere que no se encuentre dentro del estado de la técnica, sino que tampoco derive de esta.

Dentro del proceso 43-IP-2001 del TJCA, dentro de los considerandos del tribunal se cita la doctrina para indicar que el carácter inventivo de los modelos de utilidad está por encima de lo *obvio* y por debajo de lo *evidente*, entendiéndose por obvio a lo que se puede percibir o entender fácil y directamente, mientras que lo evidente se refiere a aquello

---

<sup>14</sup> Se encuentra en el estado de la técnica todo aquello que es de conocimiento público, es decir que no debe ser divulgado.

perceptible claramente, sobre lo cual no cabe duda racional, entonces lo evidente es también obvio, pero lo obvio no siempre es evidente; es así que en el registro de invenciones para cumplir con el *criterio del nivel inventivo* se requiere que la creación no sea evidente, en cambio, en el caso de modelos de utilidad basta con que la creación no sea demasiado evidente, consecuentemente se ratifica la premisa de que para la registrabilidad de los modelos de utilidad se requiere de un nivel inventivo de menor complejidad, identificándose las como invenciones menores. Para finalizar su análisis, el tribunal establece que los modelos de utilidad deben de contener una *actividad creadora* que agregue un determinado grado de complejidad de deducción al letrado en la materia.<sup>15</sup>

### **Criterio de Susceptibilidad de Aplicación Industrial para la Registrabilidad de Modelos de Utilidad**

Este requisito es común a patentes de invención y modelos de utilidad. Con referencia a estos últimos, significa esencialmente que la forma espacial tiene que ser susceptible de reproducción en serie, y de ser utilizada en la práctica.<sup>16</sup>

La *susceptibilidad de aplicación industrial* es la finalidad de las patentes de invenciones industriales, y este implica que el objeto patentable permita un funcionamiento mejorado o distinto al producto que se agrega, o bien que proporcione una utilidad diferente.

La jurisprudencia andina indica que para verificar este criterio se debe probar el objeto que se pretende patentar como modelo de utilidad, a través de un examen que demuestre que esta nueva forma concede un beneficio extra al producto industrial al que se adhiere.

---

<sup>15</sup> Al respecto se manifiesta el Tribunal de Justicia Andina en los procesos 07-IP-2014 y 43-IP-2001.

<sup>16</sup> El Artículo 19 de la Decisión 486 de la CAN, define qué se entiende por susceptibilidad de aplicación industrial.

## CONCLUSIONES

En conclusión, del análisis de las figuras de Marcas Tridimensionales, Diseños Industriales y Modelos de Utilidad como bienes jurídicamente protegidos, o ya sea, derechos de Propiedad Industrial, se puede concluir que los alcances de su amparo son consecuentes a los criterios de registrabilidad establecidos por sus regímenes individuales, dando carta abierta a que una forma objeto de protección pueda ajustarse a cualquiera de estos sistemas según el tipo de resguardo jurídico que se busque.

De lo antedicho entiéndase que si lo que pretendo es proteger la calidad distintiva de la forma que identifica a mi producto o servicio en el mercado, de tal modo que los consumidores puedan distinguirlos de otros idénticos, debo prever que esta forma pueda validarse conforme a los criterios de registrabilidad de una Marca Tridimensional. Ahora, si mi interés es el de proteger la forma novedosa y singular de mi producto, a fin de que el consumidor lo distinga y lo prefiera por su apariencia especial ante otros que tengan la misma utilidad, la forma que se pretende proteger debe sujetarse a los criterios de registro de un Diseño Industrial. Pero si lo que deseo proteger es tan solo la forma que ofrece una mejora funcional o técnica a mi producto, a fin de que otros no puedan usarla, fabricarla o comercializarla sin mi autorización, el sistema al que debo ajustar mi creación de forma es al de los criterios de registrabilidad de una Patente de Modelo de Utilidad.

Vale agregar que además, por ser el Derecho de Marca, Derecho de Diseño Industrial y Derecho de Modelo de Utilidad, de sistemas de protección semejantes, una misma “creación de forma” podría ser tutelada a través de más de una de estos sistemas, sin embargo, haría falta realizar otro estudio para profundizar en los criterios de registrabilidad simultánea.

Para finalizar el presente artículo académico debo agregar que resulta importante reconocer los criterios de registrabilidad de cada una de las figuras analizadas a efectos de que el empresario, el diseñador o el creador, conozcan con exactitud los rubros que debe acatar su signo, diseño, o creación de forma, para ser registrados a través de las vías que concede la Propiedad Industrial, a fin de sus derechos exclusivos sobre estos surtan efecto, pues bien se sabe que en materia de Propiedad Industrial hace falta el registro del objeto para que este se entienda protegido.

## BIBLIOGRAFÍA

A. Sena, G. A. (2005). Nuevos Objetos de Protección en El Derecho de Marcas. *Derechos Intelectuales* , 11, 191-228.

Carrillo Ballesteros, J. M., & Morales Casas, F. (1973). *La Propiedad Industrial*. Bogotá, Colombia: Editorial TEMIS.

El Régimen del Modelo de Utilidad en la Normativa de la Comunidad Andina de Naciones. La Decisión 486. (2005). *Biblioteca Digital de la*. Recuperado el 18 de agosto de 2016, de Comunidad Andina: <http://www.comunidadandina.org/bda/docs/CAN-INT-0025.pdf>

Los Diseños Industriales y su Relación con Las Obras de Artes Aplicadas y Las Marcas Tridimensionales (Comité permanente sobre el derecho de marcas, dibujos y modelos industriales e indicaciones geográficas, 11-15 de Noviembre de 2002).

Otero Lastres, J. M. (2008). *Reflexiones sobre el Diseño Industrial*. Recuperado el 19 de agosto de 2016, de Biblioteca Digital Universidad de Alcalá: [http://dspace.uah.es/dspace/bitstream/handle/10017/6417/reflexiones\\_otero\\_AFDUA\\_2008.pdf?sequence=1&isAllowed=y](http://dspace.uah.es/dspace/bitstream/handle/10017/6417/reflexiones_otero_AFDUA_2008.pdf?sequence=1&isAllowed=y)

Pachón, M., & Sánchez Ávila, Z. (1995). *El régimen andino de la propiedad industrial*. Bogotá: Ediciones Jurídicas Gustavo Ibañez.

Pazmiño Ycaza, A. (2016). *La Ley de Propiedad Intelectual Ecuatoriana*. Guayaquil: Academia Ecuatoriana de Propiedad Intelectual.

Tinoco Soares, J. C. (2006). *Tratado de Propiedad Industrial de las Américas. Marcas y congéneres* (1era ed. ed.). Buenos Aires: Lexis Nexis



**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, **Ávalos Sánchez Dilia Corina**, con C.C: **#092352649-5** autor/a del trabajo de titulación: **La Registrabilidad de Marcas Tridimensionales, Diseños Industriales y Modelos de Utilidad** previo a la obtención del título de **Abogada de los Juzgados y Tribunales 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, 26 de agosto de 2016

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

Nombre: **Ávalos Sánchez Dilia Corina**

C.C: **092352649-5**

## *REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA*

### **FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE TITULACIÓN**

<b>TÍTULO Y SUBTÍTULO:</b>	La Registrabilidad de Marcas Tridimensionales, Diseños Industriales y Modelos de Utilidad		
<b>AUTOR(ES)</b>	Dilia Corina Avalos Sanchez		
<b>REVISOR(ES)/TUTOR(ES)</b>	Antonio Pazmiño Ycaza		
<b>INSTITUCIÓN:</b>	Universidad Católica de Santiago de Guayaquil		
<b>FACULTAD:</b>	Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Ciencias Políticas		
<b>CARRERA:</b>	Derecho		
<b>TÍTULO OBTENIDO:</b>	Abogada de los Juzgados y Tribunales de la República del Ecuador		
<b>FECHA DE PUBLICACIÓN:</b>	26 de agosto de 2016	<b>No. DE PÁGINAS:</b>	28
<b>ÁREAS TEMÁTICAS:</b>	Propiedad Intelectual, Propiedad Industrial, Régimen Andino		
<b>PALABRAS CLAVES/ KEYWORDS:</b>	Propiedad Industrial, Formas, Signos, Criterios de Registrabilidad, Productos, Servicios, Marca Tridimensional, Diseño Industrial, Modelo de Utilidad.		

**RESUMEN/ABSTRACT** (150-250 palabras): La Propiedad Industrial cumple sobre todo con una función económica que es la de garantizar el derecho de explotación exclusivo de un producto industrial; pero, partiendo de la premisa de que solo aquello que se encuentra debidamente registrado está protegido como Propiedad Industrial, resulta indispensable el estudio de las figuras que son objeto de su protección a efectos de que el creador, diseñador, o empresario, conozcan las vías para proteger como bienes jurídicos las formas o signos que identifican a sus productos y servicios, o ya sea, las que configuran a sus productos; es por esta razón que el presente artículo académico tiene como finalidad estudiar los criterios de registrabilidad de las formas a través de las figuras de Marca Tridimensional, Diseño Industrial y Modelo de Utilidad, conforme a lo que se establece en la doctrina, la legislación y la jurisprudencia ecuatoriana y andina.



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>ADJUNTO PDF:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
<b>CONTACTO CON AUTOR/ES:</b>	<b>Teléfonos</b> +593-993312886	E-mail: dilia_as@hotmail.com
<b>CONTACTO CON LA INSTITUCIÓN (COORDINADOR DEL PROCESO UTE)::</b>	<b>Nombre:</b> Abg. Maritza Reynoso	
	<b>Teléfono:</b> +593-994602774	
	<b>E-mail:</b> maritzareynosodewright@gmail.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>		