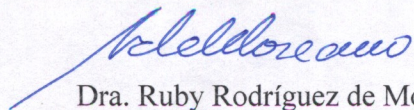
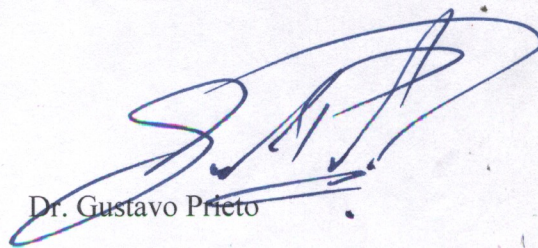


MIEMBROS DEL TRIBUNAL DE DEFENSA DE TRABAJO



Dra. Ruby Rodríguez de Moreano

DECANA DE LA FACULTAD



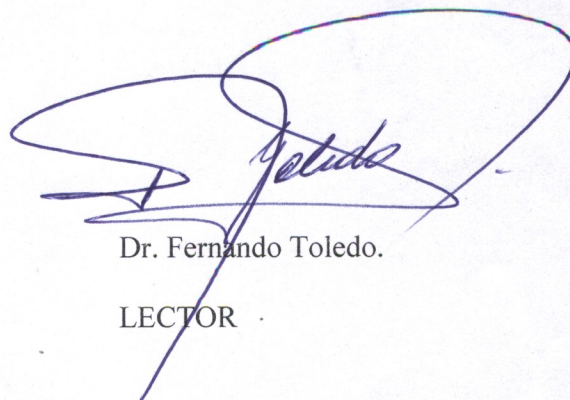
Dr. Gustavo Prieto

TUTOR



Dr. Remigio Sacoto Aguilar

LECTOR

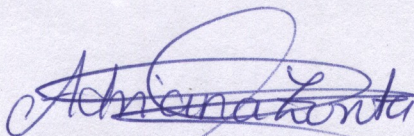


Dr. Fernando Toledo.

LECTOR

DECLARACIÓN DE AUTORÍA

Yo, Adriana Carolina Zurita Naranjo, con CC: 171174883-8; estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad del Pacífico, DECLARO, ser autora exclusiva del Trabajo de Culminación de Carrera titulado "La Tutela Jurídica de los signos tridimensionales en la legislación ecuatoriana"; previo a mi incorporación como Abogada de los Tribunales y Juzgados de la República.



Adriana Carolina Zurita Naranjo

Adriana Carolina Zurita Naranjo

**LA TUTELA JURÍDICA DE LOS SIGNOS
TRIDIMENSIONALES EN LA LEGISLACIÓN
ECUATORIANA.**

Trabajo de Conclusión de Curso (TCC)
presentado como requisito parcial para la
obtención del grado en Derecho
especialización mayor Derecho
Internacional Publico, especialización
menor Derecho Internacional Privado.

UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO

ZURITA, Adriana C., La Tutela Jurídica de los Signos Tridimensionales en la legislación ecuatoriana. Quito: UPACÍFICO, 2011, 150 Págs. Director: Dr. Gustavo Prieto.(Trabajo de Conclusión de Curso-TCC presentado a La Facultad de Derecho de la Universidad del Pacifico).

Resumen: Los signos tridimensionales en la legislación Ecuatoriana, en un marco globalizado, su forma de protección por las tres formas que la Ley de Propiedad lo establece actualmente, y cuales serian las reformas que caben en la Ley y el Reglamento a la Propiedad Intelectual.

Palabras claves: derechos de autor, derechos de patentes, derechos de marca, signos tridimensionales y marcas tridimensionales.

DECLARACIÓN DE AUTORÍA

Yo, Adriana Carolina Zurita Naranjo, con CC: 171174883-8; estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad del Pacífico, DECLARO, ser autora exclusiva del Trabajo de Culminación de Carrera titulado “La Tutela Jurídica de los signos tridimensionales en la legislación ecuatoriana”; previo a mi incorporación como Abogada de los Tribunales y Juzgados de la República.

Adriana Carolina Zurita Naranjo

APROBACIÓN DEL TUTOR

Doctor Gustavo Prieto, docente de la Universidad del Pacífico. Escuela de Negocios, declaro haber revisado el presente Trabajo de Culminación de Carrera, titulado “La Tutela Jurídica de los signos tridimensionales en la legislación ecuatoriana”, presentado por la señorita Adriana Carolina Zurita Naranjo, requisito previo a su incorporación como Abogado de los Tribunales y Juzgados de la República

Doctor Gustavo Prieto.

REVISIÓN DEL TRIBUNAL DE DEFENSA DE TRABAJO

Dra. Ruby Rodríguez de Moreano

DECANA DE LA FACULTAD

Dr. Gustavo Prieto

TUTOR

Dr. Remigio Sacoto Aguilar

CORRECTOR

Dr. Fernando Toledo.

CORRECTOR

Agradecimiento

Quiero agradecer con especial sentimiento al Doctor Remigio Sacoto Aguilar, el mismo que ha sido mi guía en mi carrera profesional y un gran apoyo en el desarrollo y culminación de esta investigación.

A mis padres Rodrigo y Magdalena, por ser siempre mis compañeros de vida, y a mi hermana Jennifer que es mi gran amiga y compañera, y a mi hermano David que es un gran ejemplo de tenacidad.

Dedicatoria

Con mucho amor a mis padres Rodrigo y Magdalena, que son mis seres mas preciados, gracias a ellos estoy culminando esta gran etapa de mi vida.

A mis queridos hermanos, David y Jennifer, que son mis grandes compañeros.

A mi novio Diego, quien con su amor, consejos y apoyo me ha ayudado a superar obstáculos.

ÍNDICE

HIPÓTESIS.....	1
OBJETIVOS.....	2
ANTECEDENTES.....	3
I. LAS MARCAS	12
1. Breve Historia del Derecho de Marcas.....	12
2. Naturaleza del Derecho de Marcas	16
3. Objeto del Derecho de Marcas.....	25
4. El Derecho sobre las Marcas y el alcance de su proteccion.....	31
5. El concepto jurídico de la marca.....	36
6. Nacimiento del derecho sobre la Marca.....	42
7. Principios, Caracteres y Clasificación de las Marcas.....	43
7.1. Principios de las Marcas.....	44
7.2. Características de las Marcas.....	57
7.3. Clasificación de las Marcas.....	60
II. LAS MARCAS TRIDIMENSIONALES	62
1. Signos Tridimensionales.....	62
2. Protección a las Marcas Tridimensionales.....	64
3. La perceptibilidad para la protección marcaría de los Signos Tridimensionales.....	66
3.1. Formas Funcionales en las Marcas Tridimensionales.....	67
3.2. La distintividad para la protección Marcaría de los Signos Tridimensionales.....	75
3.2.1 Las marcas tridimensionales y su alto poder de	

	Distintividad.....	81
	4. La figura del Trade Dress y su aplicación.....	84
	5. Declaración de Notoriedad.....	88
	6. Prohibiciones para el Registro de la Marca Tridimensional.....	93
III.	LOS SIGNOS DISTINTIVOS TRIDIMENSIONALES Y LA CONVERGENCIA DE OTROS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELLECTUAL.	96
	1. Signos Tridimensionales y los Diseños Industriales.....	96
	2. Signos Tridimensionales y los Derechos de Autor.....	100
	3. La Jurisprudencia Constitucional y las Sanciones Administrativas.....	103
	3.1. El principio de Legalidad.....	107
IV.	APLICACIÓN DE LA TUTELA DE SIGNOS TRIDIMENSIONALES EN EL ECUADOR	109
	1. Estudio de Caso en Ecuador.....	109
	2. La Jurisprudencia en casos concretos de signos tridimensionales constituidos por envases.....	127
V.	CONCLUSIONES.....	131
VI.	RECOMENDACIONES.....	136
VII.	SITIOS WEB.....	139
VIII.	BIBLIOGRAFÍA.....	141
IX.	ANEXOS.....	150

HIPÓTESIS

Nuevos juicios, propósitos o respuestas relacionadas que se desprenden de conocimientos probados (normas legales vigentes) y las consecuencias prácticas o efectos.

1.- La aplicación de las Garantías Constitucionales aseguran que la intervención estatal en la economía garantiza el orden económico-social.

2.- La legislación ecuatoriana no protege al inversionista en materia de Propiedad Intelectual y al creador de productos o servicios, se evidenciará la desprotección de sus derechos.

3- Las normas procesales y sustantivas referentes a la tutela administrativa para configurar el alcance de la protección de los signos tridimensionales requieren de reformas.

OBJETIVOS

Objetivo General

Profundizar en la dimensión y naturaleza sobre los signos tridimensionales en el Ecuador y proponer alternativas de reforma que coadyuven al mejoramiento de la aplicación de Ley de Propiedad Intelectual y su Reglamento.

Objetivos Específicos

- a) Investigar la doctrina, jurisprudencia y casuística nacional e internacional para realizar un análisis del tema de esta investigación.
- b) Establecer por medio de que vía se va a dar la tutela correspondiente a los signos tridimensionales.
- c) Establecer parámetros con los que se pueda proporcionar una tutela jurídica en el Ecuador hacia los signos tridimensionales con un alcance funcional y real efectivo.
- e) Establecer mecanismos de protección a los signos tridimensionales y su aplicación en el Ecuador mediante propuestas de reforma legislativa.
- f) Diferenciar cuando se protege a los signos tridimensionales por el derecho de patente, cuando por la del derecho marcario y cuando por derechos de autor.

ANTECEDENTES

Mediatos e Inmediatos.

La Propiedad Intelectual ha tenido varios procesos en concordancia con la evolución de la sociedad, de sus necesidades y avances, es por esos motivos que se ha realizado varios cambios en las legislaciones tanto nacionales como internacionales con el fin de regular todo en cuanto a creaciones de bienes, servicios y productos se refiere.

La propiedad intelectual tiene que ver con las creaciones de la mente: invenciones, obras literarias y artísticas, símbolos, nombres, imágenes, dibujos y modelos utilizados en el comercio, en base a esto, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por la ONU, reconoce como un derecho fundamental la protección de las creaciones intelectuales y designa al Estado como su defensor.

En el mundo existe un organismo especializado del sistema de organizaciones de las Naciones Unidas, desde 1967, OMPI o WIPO – por sus siglas en inglés-, su objetivo es desarrollar un sistema de propiedad intelectual (P.I.) internacional, que sea equilibrado y accesible y recompense la creatividad, estimule la innovación y contribuya al desarrollo económico, salvaguardando a la vez el interés público. Nuestro país como miembro de este organismo internacional goza de todos los Derechos que se concede a los integrantes y debe cumplir con todo lo convenido.

Por la época del siglo XIX no se ha encontrado entre los antecedentes ecuatorianos una reglamentación legal en materia de marcas, pues aun cuando existía un comercio

organizado ejercido por los ciudadanos, no existía ningún control que implique distinción de creación o invención de productos o servicios, ni castigo por la alteración o la falsificación de los mismos.

En razón de eso, existían en diferentes estamentos gubernamentales áreas especializadas que administraban estos derechos; así por ejemplo Derecho de Autor estaba bajo la responsabilidad del Ministerio de Educación, la propiedad industrial bajo la batuta del Ministerio de Industrias y las Obtenciones Vegetales regidas por el Ministerio de Agricultura.

En el siglo XX, el 19 de mayo de 1998 que se crea un solo organismo con el fin de agrupar todas las áreas de la protección a la creación y es cuando se publica en el Registro Oficial No. 320, en la nueva Ley de Propiedad intelectual, la instauración del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual IEPI que “...ejercerá las atribuciones y competencias establecidas por la Ley de Propiedad Intelectual... será considerado como la oficina nacional competente para los efectos previstos en las decisiones de la Comisión de la Comunidad Andina.”.

Sin embargo, fue en 1999 cuando empezó a operar el Instituto como tal, de ahí en adelante se han dado varias transformaciones tendientes a conformar una entidad sólida, adaptable a los cambios del mundo que sin perder su esencia busca la excelencia en defensa de los derechos de Propiedad Intelectual.

Por otra parte, el concepto de propiedad era restringido con respecto al derecho romano, ya que mientras, el *ius utendi*, *fruendi* y *abutendi*, era inherente a los ciudadanos, y constituía un privilegio, pues la “plena interpotestas” correspondía solamente al monarca. Al

romano le era lícito disponer de sus propiedades sin limitación alguna, podía transmitir las en todo o en parte por donación, o enajenarlas o darlas en usufructo a quien mejor le pareciera, aun cuando seguía por voluntad propia las tradiciones y costumbres del caso,¹

En un principio en la Época Colonial, en la Nueva España no existió una libre competencia entre comerciantes, de marca que se hicieran necesarias las marcas para distinguir los productos de los de algún competidor, pues los españoles controlaron todo el comercio internacional; llenaron América de productos exclusivamente españoles y con base en transacciones casi domésticas, que no requerían principios jurídicos complicados.²

Sin embargo, durante ese periodo, aparecieron los sellos de los objetos de plata, por Cédula Real de Carlos V, expedida en Granada el 9 de noviembre de 1526, la misma que señalaba sin limitación, indios, negros o españoles, podían y debían trabajar en las minas, como cosa propia, pagando únicamente el quinto real. Con tal estímulo, pronto se abrieron minas y comenzó la extracción de los metales preciosos necesarios para satisfacer la creciente demanda de crucifijos y alhajas y cálices que eran requeridos por el clero, con el fin de exteriorizar el espíritu religioso de la época, así como para satisfacer los gustos de los señores encomenderos, de funcionarios y pobladores y sobre todo, para calmar los incesantes apuros económicos de la monarquía.³

En general se puede considerar como válida la utilización de marcas de fábrica recién en la segunda mitad del siglo XVIII, ya que anteriormente sólo se habían utilizado sellos para distinguir orfebrería en oro y en plata, para identificar ganado. Por ejemplo en lo

¹ David Rangel Medina, Tratado de Derecho marcario, edición del autor, 1960, pág. 5, citando a Carlos H. Alba, Estudio comparado entre derecho y el derecho positivo, México, 1949, pág.; 49.

² Lucio Mendieta y Núñez, El problema agrario en México, Porrúa, México, 1974, Pág. 15.

³ David Rangel Medina, Tratado de Derecho marcario, edición del autor, 1960, pág. 5, citando a Carlos H. Alba, Estudio comparado entre derecho Mexicano y el derecho positivo, México, 1949, pág.; 49.

relacionado con las marcas relativas a la piratería era necesario que el platero que necesitare oro o plata debiera conseguirlo de los oficiales reales, en las cajas de quinto. Y al estar acabada la pieza se llevaba para que los ministros le pusieran el diezmo correspondiente, y el creador debía reconocer la pieza con el fin de que el la marcara con la marca sello o logo de su nombre. Así mismo las marcas con relación en las corporaciones monásticas en el siglo XVII empezaron a usarse las marcas de fuego, realizadas con hierro o bronce calentados al rojo vivo, que se plasmaban en los cortes superior e inferior de los libros. Con tales marcas se daba a conocer la procedencia de un libro de las bibliotecas. En ese sentido los papas Pío V y Sixto V emitieron sendas bulas papales en las que se excomulgaban a los que robaban libros de las bibliotecas, de ahí nació la necesidad de identificarlos con una marca. Estas marcas sentaron un precedente para distinguir las impresiones, contenidas actualmente en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

Carlos Viñamata Paschkes afirma que en ese sentido “el Ecuador se encontraba sometido a la legislación española donde las normas vigentes en España eran aplicadas en nuestro país. Hasta fines del siglo XVIII prohibió España a sus colonias ultramarinas el comercio con estados no españoles, sólo los mercados españoles podían acceder al mercado latinoamericano⁴. ”⁵

Las normas sancionadas por España siguieron teniendo vigencia en nuestro país. Y es La Constitución de 1979⁶ que se reconoce a la propiedad y que erróneamente no se incluyó a la propiedad intelectual como tal en la SECCION III, que define a la propiedad en el Artículo 48:

⁴ Publicado el 12 de octubre de 1778. Sobre el tema véanse, por ejemplo, J. Muñoz Pérez, “La publicación del Reglamento de comercio libre a Indias de 1778”, *Anuario de Estudios Americanos*, 4 (1947), pp. 615-664; A.M. Bernal (coor.), *El “comercio libre” entre España y América Latina, 1765-1824* (Madrid, 1987); y A. García-Baquero, *El Libre Comercio a examen gaditano: Crítica y opinión en el Cádiz mercantil de fines del siglo XVIII* (Cádiz, 1999).

⁵ Viñamata Paschkes, Carlos, *La Propiedad Intelectual*. -4ta edición, 2009. Página 217.

⁶ Decreto Supremo 000, Registro Oficial 800 de 27 de marzo de 1979.

*“La propiedad en cualquiera de sus formas, inclusive la privada, constituye un derecho que el Estado reconoce y garantiza para la organización de su economía cuando cumpla su función social. Esta, debe traducirse en una elevación y redistribución del ingreso, que permita a toda la población compartir los beneficios de la riqueza y el desarrollo”*⁷, en este orden de ideas en el año 1998⁸, en nuestra Constitución, se puede encontrar una legislación que en los Artículos 30 y 31 de nuestra antigua carta magna, aunque tardíamente ya se dio un reconocimiento constitucional tanto al derecho de propiedad como al derecho de propiedad intelectual, en la Sección primera de la propiedad que dice lo siguiente en el Artículo 30:

“La propiedad, en cualquiera de sus formas y mientras cumpla su función social, constituye un derecho que el Estado reconocerá y garantizará para la organización de la economía. Deberá procurar el incremento y la redistribución del ingreso, y permitir el acceso de la población a los beneficios de la riqueza y el desarrollo.

Se reconocerá y garantizará la propiedad intelectual, en los términos previstos en la ley y de conformidad con los convenios y tratados vigentes.

Artículo 31.- El Estado estimulará la propiedad y la gestión de los trabajadores en las empresas, por medio de la transferencia de acciones o participaciones a favor de aquellos. El porcentaje de utilidad de las empresas que corresponda a los trabajadores, será pagado en dinero o en acciones o participaciones, de conformidad con la ley. Ésta establecerá los

⁷ Constitución del Ecuador dada en el Palacio Nacional, en Quito, a 7 de diciembre de 1977.

⁸ Publicado en Registro Oficial No 1 de 11 de agosto de 1998.

resguardos necesarios para que las utilidades beneficien permanentemente al trabajador y a su familia".⁹

En concordancia con los derechos de propiedad intelectual en la Constitución Ecuatoriana de 1998 se creó la Ley N° 83 de 8 de mayo de 1998 de Propiedad Intelectual Ecuatoriana¹⁰, y es así que adicionalmente se creó por Decreto N° 508 de 25 de enero de 1999, el Reglamento a la Ley de Propiedad Intelectual¹¹.

Con anterioridad se dieron las siguientes reformas en la época mencionada, en las Disposiciones Finales se consignó que: "La Ley Propiedad Intelectual, por su carácter especial prevalece sobre cualquier otra que se le oponga". "Según lo que establece el Artículo 378 de la mencionada Ley, y quedan derogadas todas las disposiciones legales o reglamentarias que se opongan a la misma, y de manera expresa las siguientes normas que fueron anteriormente notificadas al Consejo de los ADPIC¹² mediante nota 4-7-16-98 de 1 de abril de 1998, que en su Anexo 1 mencionaba lo siguiente: 1) Ley de Derechos de Autor, publicada en el Registro Oficial N°149, de 14 de agosto de 1976; El Decreto Supremo N° 2821 (sobre los Productores de Fonogramas), publicado en el Registro Oficial N° 735, de 20 de diciembre de 1978, así como su reforma contenida en la Ley N° 161 (Ley contra la Piratería Musical), publicada en el Registro Oficial N° 984, de 22 de julio de 1992; y, El Reglamento a la Ley de Derechos de Autor, publicado en el Registro Oficial N° 495, de 30 de diciembre de 1977; y todos los demás Decretos Ejecutivos o Acuerdos Ministeriales relacionados con la materia que de cualquier forma se opongan o resulten incompatibles con

⁹ Constitución del Ecuador de 1998. La presente Constitución codificada, aprobada hoy 5 de junio de 1998, en Riobamba -ciudad sede de la fundación del Estado ecuatoriano en 1830-, que contiene reformas y textos no reformados de la actual, entrará en vigencia el día en que se posea el nuevo Presidente de la República en el presente año 1998, fecha en la cual quedará derogada la Constitución vigente.

¹⁰ Fecha de entrada en vigor del texto original: 19 de mayo de 1998, RO No 1 de 11 de agosto de 1998

¹² El Acuerdo de la OMC sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio

las disposiciones de la nueva Ley. 2) Ley de Marcas de Fábrica publicada en el Registro Oficial N° 194, de 18 de octubre de 1976; 3) Ley de Patentes de Exclusiva Explotación de Inventos, publicada en el Registro Oficial N° 195, de 19 de octubre de 1976; y 4) Asimismo, la Disposición Transitoria Primera de la nueva ley señala que 'Hasta que se expidan los reglamentos correspondientes, continuarán aplicándose los Reglamentos o las Decisiones de la Comisión de la Comunidad Andina, en cuanto no resulten incompatibles con las disposiciones de la presente ley'¹³.

En referencia a lo mencionado, se puede evidenciar que las leyes en el Ecuador sobre propiedad intelectual han tenido una lenta evolución debido a que los legisladores están dejando de lado esta materia, ya que no toman en cuenta el desarrollo que la misma ha venido teniendo, y conjuntamente no se ha provisto el hecho de que los empresarios también tienen un avance y es por eso que hay la capacidad de que se oferten mayor cantidad de productos y servicios en el mercado.

Normativa Vigente

Actualmente como se ha dicho en el Ecuador se aplica la Ley de Propiedad Intelectual¹⁴, la misma que necesita varios cambios que vayan en conformidad con la realidad actual.

¹³ Ley de Propiedad Intelectual (Codificación N° 2006-013)

¹⁴ Ley No. 83. RO/ 320 de 19 de mayo de 1998.

En este contexto se señala que la Propiedad Intelectual como tal se define en dos sentidos el primero es en cuanto a lo que es Propiedad es así que el titular de la propiedad tiene libertad para utilizarla como desea, siempre que ese uso no infrinja la ley, y para impedir a terceros que utilicen así ese objeto de su propiedad y el Diccionario Jurídico de Cabanellas define a la propiedad como el derecho o facultad de gozar de una cosa con exclusión del ajeno arbitrio y de reclamar la devolución de ella si está en poder de otro.¹⁵ De la misma forma el Diccionario Jurídico de Cabanellas define a la palabra intelectual “perteneiente o relativo al entendimiento”¹⁶.

Por lo que la expresión en su totalidad, es decir “propiedad intelectual” se refiere a los tipos de propiedad que son el resultado de creaciones e invenciones de la mente de los seres humanos y de su intelecto.

Es decir, el derecho de propiedad goza de una característica importante que es la que su titular puede usarlo de manera exclusiva, como lo crea conveniente, y principalmente ninguna otra persona puede hacer uso de forma legítima de sus derechos sin la previa autorización del su titular.

Actualmente, la Constitución de la República del Ecuador vigente menciona de forma expresa en su Sección Segunda Tipos de Propiedad en su Artículo 322 *“Se reconoce la propiedad intelectual de acuerdo con las condiciones que señale la ley. Se prohíbe toda forma de apropiación de conocimientos colectivos, en el ámbito de las ciencias, tecnologías y*

¹⁵ Guillermo Cabanellas de Torres, 2005. Diccionario Jurídico Elemental, Edición Actualizada, Corregida y Aumentada por Guillermo Cabanellas de las Cueva- Editorial Heliasta. Página, 218

¹⁶ Guillermo Cabanellas de Torres, 2005. Diccionario Jurídico Elemental, Edición Actualizada, Corregida y Aumentada por Guillermo Cabanellas de las Cueva- Editorial Heliasta. Página, 115

saberes ancestrales. Se prohíbe también la apropiación sobre los recursos genéticos que contienen la diversidad biológica y la agro-biodiversidad”¹⁷.

Así mismo, la OMPI hace un listado de los derechos en relación con todo lo que protege la propiedad intelectual que son: “las obras literarias, artísticas; las interpretaciones de los artistas intérpretes y las ejecuciones de los artistas ejecutantes, los fonogramas y las emisiones de radiodifusión; las invenciones en todos los campos de la actividad humana; los descubrimientos científicos; los dibujos y modelos industriales; las marcas de fabrica, de comercio y de servicio, así como los nombres y denominaciones comerciales; la protección contra la competencia desleal y “todos los demás derechos relativos a la actividad intelectual en los terrenos industrial, científico, literario y artístico”¹⁸.

Por lo tanto, se puede decir que la propiedad intelectual básicamente protege todas las invenciones, autorías, la posesión de las creaciones ya sean estas de cualquier tipo. Esto acarrea que se proteja todos los derechos de los creadores, por lo que cada vez que compramos esos bienes protegidos, parte de lo que pagamos vuelve al propietario como recompensa tanto por el tiempo, el dinero, el esfuerzo y en general todos los recursos que se han invertido en la creación de su obra.

Con el pasar de los años, tal protección ha dado lugar al desarrollo de industrias, y con ello el mejoramiento de lo que las mismas crean.

Es necesario que se tome en cuenta que por varias razones administrativas e históricas, la propiedad intelectual es abordada generalmente en el marco de lo siguiente:

¹⁷ Constitución Política del Ecuador 2008, Lunes, 20 de octubre de 2008 - R. O. No. 449.

¹⁸ Convenio que establece la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, firmado en Estocolmo, el 14 de julio de 1967; Artículo 2, punto viii.

- 1) Las obras literarias, artísticas y científicas, por ejemplo, un libro.

La protección de esta propiedad se rige mediante legislación relativa al **Derecho de Autor**.

- 2) Las interpretaciones o ejecuciones, las emisiones de radiodifusión, por ejemplo, los conciertos musicales.

La protección de esta propiedad se rige mediante legislación relativa a los **Derechos conexos** al derecho de autor.

- 3) Las invenciones, por ejemplo, una nueva forma de motor de chorro.

La protección de las invenciones se rige mediante legislación relativa a las **Patentes**.

- 4) Los dibujos diseños y modelos industriales, por ejemplo, la forma de una botella de gaseosa, una silla. Los Dibujos Industriales pueden estar protegidos por sus propias legislaciones especializadas o por la legislación en materia de propiedad industrial o de derecho de autor.

- 5) Las **Marcas**, los nombres y designaciones comerciales, por ejemplo, los logotipos o los nombres de un producto que tiene un origen geográfico único como la Colonia. Porque la protección se otorga normalmente mediante las diversas legislaciones.

- 6) La protección contra la competencia desleal, por ejemplo, reivindicaciones falsas contra un competidor o imitación del producto de un competidor con miras a engañar a un cliente.

Por la clasificación que se ha realizado, se puede inferir que este tema de investigación estará basado en lo que se refiere a Marcas.

Los dos principios en los que se basa la propiedad intelectual son los que se menciona a continuación:

- Los creadores de la Propiedad Intelectual pueden adquirir derechos como resultado de su creación.
- Los derechos concedidos a esa obra pueden ser objeto de una cesión o de una licencia a terceros.

I. LAS MARCAS

1. Breve Historia del Derecho de Marcas

En tribunales españoles¹⁹ se ha definido a la marca en una esfera general de los llamados derechos absolutos o de exclusión, confiriendo a su titular un poder para su explotación exclusiva.

Los juristas Beier y Reimer²⁰ dan una definición en donde se incluyen todas las clases de marcas reconocidas en los derechos marcarios: *“constituye una marca todo signo o medio material que pueda servir para distinguir mercancías, productos o servicios de una persona física o moral, de las mercancías, productos o servicios de las demás:”*²¹

Así mismo, el Artículo 12 de la de la Comunidad Económica Europea, define la marca de la siguiente forma: *“Pueden constituir marcas todos los signos susceptibles de representación gráfica, especialmente las palabras, que comprenden los nombres de las personas, los dibujos, las letras, las cifras, la forma del producto o de su representación, a condición de que tales signos sean aptos para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas”*²².

De esto se deriva que cualquier signo o combinación de signos que permitan distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse

¹⁹ Sentencia del Tribunal Superior de España del 23 de marzo de 1945.

²⁰ “Estude preliminaire en vue dune definition internationale de marque”, en La propiété industrielle, 1995. Op., cit., págs., 117 y 118, citando a F.R. Beier y A. Reimer,

²¹ “Estude preliminaire en vue dune definition internationale de marque”, en La propiété industrielle, 1995. Op., cit., págs., 117 y 118, citando a F.R. Beier y A. Reimer,

²² Artículo 12 de la a Comunidad Economica Europea

suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a que se apliquen, frente a los de su misma especie o clase.

Con respecto a lo dicho, y en concordancia con lo sostenido por Barrera Graf²³, que “una marca se define como el signo exterior, generalmente es facultativo, original, nuevo, independiente, lícito, limitado y exclusivo, que siendo distintivo de los productos que fabrica o expende una persona moral o física, o de los servicios que presta dicha persona moral o física, lo que constituye una garantía para el consumidor, y en efecto una tutela para el empresario y un medio de control para el Estado”²⁴.

En el Derecho de Marca se basa en los bienes inmateriales, debido a que no existen un bien se sea sensible y por lo tanto se debe materializar en algo que sea tangible y consecuentemente pueda ser percibido por los sentidos del ser humano.

En general, las marcas han sido utilizadas para facilitarle al consumidor la identificación de un bien o servicio, y a su vez para identificar tanto su proveniencia. Por lo que, una marca podría ser considerada como una gran herramienta de comunicación para así poder atraer cada vez a más consumidores.

Y por lo antes mencionado cabe referirse a lo que los tribunales españoles²⁵ han definido y es que la marca en una esfera general de los llamados derechos absolutos o de exclusión, le confirieren a su titular un poder, para su explotación exclusiva.

²³ Jorge Barrera Graf, Tratado de derecho mercantil, generalidades y derecho industrial, Porrúa, México, 1987, págs. 282 y 285 a 293.

²⁴ Jorge Barrera Graf, Tratado de derecho mercantil, generalidades y derecho industrial, Porrúa, México, 1987, págs. 282 y 285 a 293.

²⁵ *Tribunal Superiorde España, del 23 de marzo de 1945. Tribunal Superiorde España.*

1. Naturaleza del Derecho de Marcas

El derecho de marcas es importante en la sociedad ya que regula las actividades comerciales por la creciente competencia entre las compañías que tienen un alto desempeño en sus negocios y a su vez por el incremento en la comercialización de sus nuevos productos.

La protección de los signos distintivos tiene una base diferente de las invenciones industriales y de las creaciones artísticas. Estos signos tienen por fin acercar al consumidor, recomendar los productos o el comercio de un establecimiento. Es necesario evitar que los competidores usurpen los distintivos tomados o creados por empresarios.²⁶

Se considera la marca como un derecho absoluto que confiere a su titular poder exclusivo para proveer de marcas a los productos y servicios para los cuales aquellas fueron depositadas y poner dichos objetos así marcados a disposición del público; también se le da un poder para transferir a otros la misma marca y en última instancia de prohibir su uso y tal facultad.²⁷

Citando lo mencionado por el Doctor Carlos Viñamata Paschkes que sostiene “Se puede analizar la naturaleza de la marca desde dos puntos: desde el punto de vista del consumidor y desde el del titular. En el primer punto la marca es un "objeto", ya que es aquella cosa que distingue a un producto frente al público y esto es la marca desde un sentido objetivo; en el segundo caso, la marca es un "derecho" sobre el "objeto", un derecho del

²⁶ Antonio Amor Fernández, *La propiedad industrial en el derecho internacional*, Nauta Madrid, 1965, pág., 115, citando a G. Bry., *La propriété industrielle, littéraire et artistique*, Requeil, Paris, 1914.

²⁷ *Tratado de la propiedad industrial*, Reus, Madrid, 1913. Op. Cita, pág. 120, citando a A. Ramella,

empresario para distinguir su producto frente al público, con aquella cosa, de un sentido subjetivo”²⁸.

La definición objetiva de la marca, tiene tres elementos esenciales:

- 1.- Es una cosa, ya que puede ser percibido por los sentidos;
- 2.- Es distintiva porque se diferencia de los mismos productos que hay en el mercado por el Consumidor ya que es el sujeto pasivo que recibe la información;
- 3.- Es un producto ya que puede ser un producto, o bien material o un servicio.

Consecuentemente, en caso de que algún elemento de los mencionados faltare, el producto no es marca, y, si algún día lo fue, deja de serlo. Por ejemplo, la comercialización de una marca termina por desnaturalizarla al perder del elemento distintivo; de igual forma, si no hay producto, porque nunca se elaboró, la marca se desvirtúa. Equivale a que si no existiese público que conozca del producto y de la marca, entonces esta no tendría razón de ser”²⁹.

Por otra parte, el jurista Carlos Fernandez-Novoa sostiene que: “Al consolidarse en el siglo XIX la concepción de la marca como objeto de un derecho subjetivo ³⁰, la doctrina se esforzó por asignar al derecho de marca una naturaleza jurídica determinada. Los esfuerzos en este punto mas destacados fueron realizados por la doctrina europea del último tercio del siglo XIX y de las primeras décadas del siglo XX: doctrina que utilizaba, obviamente el

²⁸ Viñamata Paschkes, Carlos, La Propiedad Intelectual. Pág. 341 -4ta edición, 2009.

²⁹ Viñamata Paschkes, Carlos. La propiedad intelectual., 4ta edición.- México. 2009. Págs. 315,316.

³⁰ El derecho subjetivo son las facultades o potestades jurídicas inherentes al hombre por razón de naturaleza, contrato u otra causa admisible en derecho. Un poder reconocido por el Ordenamiento Jurídico a la persona para que, dentro de su ámbito de libertad actúe de la manera que estima más conveniente a fin de satisfacer sus necesidades e intereses junto a una correspondiente protección o tutela en su defensa, aunque siempre delimitado por el interés general de la sociedad. Es la facultad reconocida a la persona por la ley que le permite efectuar determinados actos, un poder otorgado a las personas por las normas jurídicas para la satisfacción de intereses que merecen la tutela del Derecho.

método jurisprudencial de conceptos³¹. Este proceso de construcción jurídica se extendió, lógicamente, a los restantes derechos de propiedad industrial: patentes de invención; modelos y dibujos industriales. A fin de encuadrar adecuadamente estos derechos, la doctrina europea elaboró dos nuevas categorías jurídicas: los derechos de la personalidad y los derechos sobre los bienes inmateriales^{32,33}.

“Por contraste con el derecho de patente, cuya calificación como derecho sobre un bien inmaterial fue unánimemente admitida, con respecto a la calificación del derecho de marca surgió, en cambio, un animado debate en cuyo seno se dibujaron dos tesis contrapuestas: una primera tesis que configura el derecho de marca como un derecho de la personalidad (sub B); y una segunda tesis que incluye el derecho de marca dentro de la categoría de los derechos sobre los bienes inmateriales (sub C)”³⁴.

En cuanto a lo mencionado Carlos Fernández-Novoa afirma que: “Debe destacarse singularmente que el debate sobre la naturaleza jurídica del derecho de marca no tiene tan solo un alcance dogmático. Al contrario, la calificación de la marca como objeto de un derecho de la personalidad o de un derecho sobre un bien inmaterial repercute visiblemente sobre importantes cuestiones entre las que ocupan un lugar destacado las siguientes: la admisibilidad de la cesión de la marca y –en caso afirmativo– el sistema de cesión (vinculada a la empresa o libre); y la dependencia o independencia existente entre el derecho de marca

³¹ Sobre este punto vid. K. LARENZ, Metodología de la ciencia de Derecho, pp.39 ss.

³² Fernández Carlos Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas (2ª ED) Págs. 147. Citando a Vid. DOELEMEYER Y KLIPPEL, Festschrift GRUR, t. I, p. 222. KLIPPEL recuerda que la categoría de los derechos de la personalidad fue construida dogmáticamente por Karl GAREIS que designaba estos derechos con la expresión Individualrechte. KLIPPEL recuerda así mismo (pp. 227 ss.) que la aportación decisiva sobre la categoría de los bienes inmateriales se debe a Josef KOEHLER. KLIPPEL subraya acertadamente (pp. 228-229) que una vez formuladas las nuevas categorías de los derechos de la personalidad y los derechos sobre los bienes inmateriales, se inició una animada polémica acerca del encuadramiento de los derechos de patentes, modelos, marcas, etc. En una u otra categoría.

³³ Fernández Carlos Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas (2ª ED) Págs. 147.

³⁴ Fernández Carlos Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas (2ª ED) Pág. 148.

reconocido en el país de origen y los derechos de marca protegidos en terceros países. Por esta razón, parece aconsejable exponer de manera sintética las sucesivas teorías elaboradas – principalmente por la doctrina alemana-acerca de la naturaleza jurídica del derecho de marca”³⁵.

En relación a esto cabe citar lo afirmado por las Abogadas María Antonia Hevia Román y Lorely Pérez Vega en su documento sobre Derecho de Marcas que se refiere a “El derecho de marcas: naturaleza jurídica y objeto de regulación se refieren a que inicialmente la marca como derecho subjetivo fue desarrollándose por la doctrina, fundamentalmente la alemana, en dos planos: como un derecho de la personalidad y como un derecho sobre bienes inmateriales”³⁶.

“En la primera de las vertientes se consideraba la marca como un derecho de la personalidad, el mismo que se afianza por la vinculación entre el signo y su titular, como si fuera una relación jurídico personal, no pudiendo ser en consecuencia transmisible ya que la marca como rasgo característico de la persona es inseparable de ella, salvo en los casos de transmisión de la empresa como excepción, por cuanto la personalidad del titular de la marca persiste en el organismo empresarial adquirido por el cesionario. Esta concepción también quedaba entroncada con el principio de la universalidad en el sentido de que el derecho de

³⁵ Fernández Carlos Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas (2ª ED) Pág. 148.

³⁶ Mcs. María Antonia Hevia Román y Lic. Lorely Pérez Vega, Posicionamiento y marcas 31 de Agosto del 2009.

marcas tenía un ámbito universal siendo aplicables las normas jurídicas del Estado donde la marca tiene su origen, a todos los demás estados”³⁷.

En este sentido “el principio nacido en la doctrina europea vio la luz por vez primera en 1886 y fue aplicada por el Tribunal Supremo de España hasta la década del ’20, periodo en que comienza a tomar fuerza el carácter de bien inmaterial de la marca”³⁸.

“La concepción de la marca como un derecho sobre bienes inmateriales fue desarrollada por la doctrina en el sentido de una vinculación mucho más débil entre el titular de la marca y los productos distinguidos por ésta, que se enlaza con el principio de territorialidad o nacionalidad de la marca a tono con la soberanía de cada Estado, y es además transmisible a terceros”³⁹.

Por otra parte, a decir del mismo Carlos Fernández-Novoa donde afirma que “La construcción dogmática de la marca como objeto de un derecho de la personalidad ha sido formulada por el eminente industrialista alemán Josef Kohler. En su obra inicial sobre el Derecho de marcas publicada en 1884⁴⁰, Kohler realiza la conocida afirmación de que la relación entre una persona y un producto visible de la marca es una relación de naturaleza jurídico-personal: es la manifestación de la actividad creadora del productor. En este mismo sentido KOHLER dice que a diferencia de las creaciones artísticas o técnicas, la marca no

³⁷ Naturaleza jurídica y regulación de las marcas- Sitio Web “<http://www.gestiopolis.com/marketing/naturaleza-juridica-y-regulacion-de-las-marcas.htm>” Idioma español.

³⁸ Mcs. María Antonia Hevia Román y Lic. Lorely Pérez Vega, Posicionamiento y marcas 31-08-2009

³⁹ Oscar A. Colmenares D. Posicionamiento y marcas, sitio web “<http://www.gestiopolis.com/marketing/naturaleza-juridica-y-regulacion-de-las-marcas.htm>” 06-07-2007. Idioma Español.

⁴⁰ Fernandez Novoa citando a Kohler, Das Recht des Markenschutzes, Wurzburg, 1884. La segunda edición de esta obra se publicó en 1910 en bajo el título Warenzeicherecht (Mannheim und Leipzig, 1910); en la misma KOHLER rectifica parcialmente sus tesis originarias.

constituye un bien independiente: es tan solo un signo que indica que ciertos productos proceden de una determinada persona o empresa. Y aunque equipara básicamente la marca al nombre de la persona física o al nombre comercial son, en su caso, las denominaciones naturales de los productos, la marca es, en cambio, la denominación arbitraria de un producto⁴¹: denominación que de manera paralela a un seudónimo, es elegida libremente por la persona que fabrica los correspondientes productos^{42,43}.

De la calificación de la marca como derecho de la personalidad extrae KOHLER que “la consecuencia de que *in thesi* la marca no es transmisible porque como rasgo característico de la persona, la marca es inseparable de la misma al igual que el nombre individual, el signo del artista o el nombre comercial de la empresa⁴⁴. KOHLER opina, sin embargo, que el rígido principio de la intransmisibilidad que es inherente a los derechos de la personalidad, tiene que flexibilizarse en la hipótesis de la marca. En este punto –dice KOHLER- hay que sentar una excepción en el sentido de admitir que la marca puede ser transferida al adquirente de la empresa⁴⁵. Esta excepción –añade- está perfectamente justificada porque la influencia de la personalidad del titular de la marca persiste en el organismo empresarial adquirido por el cesionario”⁴⁶.

“Al estudiar el Derecho internacional de marcas, KOHLER se apoya así mismo en “la concepción de la marca como objeto de un derecho de la personalidad. KOHLER sostiene, en

⁴¹ Fernández Novoa citando a Vid. KOHLER, ob. Cit., pp.157-158. En la nota 1 de la p. 157 KOHLER añade que una marca arbitrariamente elegida puede equipararse en cierto modo al nombre propio (Vorname) porque este también elige libremente: no viene impuesto por las relaciones familiares preexistentes. .

⁴² Fernández Novoa citando a Vid. KOHLER, ob. Cit., pp. 84-85- KOHLER subraya que, al igual que el seudónimo, la marca se convierte en una denominación de la personalidad tan solo a partir del momento en que el público establece una asociación mental entre el correspondiente signo y la persona del empresario.

⁴³ Fernández Carlos Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas (2ª ED) Pág. 240.

⁴⁴ Fernández Novoa citando a KOHLER, ob. Cit., p. 229. Cfr. También p 227. En este último lugar KOHLER afirma radicalmente que no es posible una cesión stricto sensu de la marca: tan solo es posible una nueva adquisición originaria de la marca que tenga lugar en el momento en que se extinga la marca del anterior titular.

⁴⁵ Fernández Novoa citando a KOHLER, ob. Cit., p. 229.

⁴⁶ Fernández Novoa citando a KOHLER, ob. Cit., p. 229-230.

efecto, que por ser un derecho de la personalidad, el derecho de marca no esta sometido a ninguna limitación territorial porque la fuerza espiritual del ser humano es territorialmente ilimitada: el individuo *in thesi* puede ejercitar sus derechos con respecto a sus actividades en cualquier espacio jurídico⁴⁷.

De esta manera, KOHLER entronca la concepción de la marca como objeto de un derecho de la personalidad con la doctrina de la universalidad del derecho de marca, diciendo que el derecho de la personalidad y, por ende, el derecho de marca existe potencialmente en todo el mundo⁴⁸. A este propósito KOHLER subraya que por contraste con el derecho de patente, que se circunscribe al territorio de cada Estado⁴⁹.

En consecuencia el derecho de marca tiene un ámbito universal, aplicándose en todos los Estados las normas jurídicas del Estado donde la marca tiene su origen. Y señala que la protección de la marca en un país extranjero constituye tan solo una extensión territorial del derecho de marca que ha nacido en el país de origen de la misma⁵⁰.

A juicio de KOHLER, del principio de la universalidad de la marca se deriva una consecuencia ulterior; a saber: el derecho de marca puede ser infringido tanto en el país de origen como en un país extranjero del mismo modo que ocurre con el honor o la buena reputación de una persona⁵¹. A la tesis de KOHLER se adhirió un importante sector de la doctrina alemana de las postrimerías del siglo XIX y comienzos del siglo XX.⁵²

⁴⁷ Fernandez Carlos Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas (2ª ED) Vid. KOHLER, ob. Cit., p. 229-230.

⁴⁸ Fernandez Carlos Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas (2ª ED) Vid. KOHLER, loc. cit., pp ob. Cit., KOHLER añade que si este postulado no es reconocido en todos los países, esto se debe a la circunstancia de que el orden internacional se encuentra en una fase de desarrollo incompleto.

⁴⁹ Fernandez Carlos Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas (2ª ED) KOHLER subraya (loc. cit) que existen tantos derechos de patente independiente como Estados en los que la patente ha sido depositada.

⁵⁰ Fernandez Carlos Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas (2ª ED) Vid. KOHLER, loc. cit.,

⁵¹ Fernandez Carlos Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas (2ª ED) Vid. KOHLER, loc. cit., p. 446.

⁵² Fernandez Carlos Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas (2ª ED), página 226.

Entre los autores partidarios de la concepción propugnada por KOHLER, cabe citar a ALLFELD, quien mantiene que la marca no se protege por si misma (como sucede en los modelos industriales), sino tan solo en tanto que pone de manifiesto la relación existente entre una persona y un producto⁵³.

Apoyándose en esta premisa, ALLFELD afirma que el derecho de marca es un derecho de la personalidad (Individualrecht): garantiza la protección de la personalidad del titular en la medida en que se exterioriza en la fabricación y distribución de productos⁵⁴.

Y de manera paralela a KOHLER, ALLFELD se inclina por el principio de la universalidad de la marca, afirmando que la protección de una marca en un país extranjero es siempre accesoria de la protección de la marca en su país de origen: la protección nacional de una marca extranjera depende de la protección de la misma en el país de origen, tanto en lo que se refiere al nacimiento del derecho de marca como en lo que concierne a la subsistencia del mismo⁵⁵.

A la tesis de KOHLER se sumo igualmente SELIGSOHN en su conocido Comentario a la Ley Alemana de Marcas de 1894⁵⁶. SELIGSOHN afirma que la protección jurídica de la marca se asienta sobre el derecho de la personalidad: del mismo modo que el nombre individual y el nombre comercial, la marca tiene como meta el identificar a una persona, concretamente al fabricante o distribuidor de un producto⁵⁷. SELIGSOHN subraya explícitamente que el derecho de marca tiene no puede asimilarse a un derecho de patente o a

⁵³ Fernández Carlos Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas (2ª ED), citando a Vid ALLFELD, Kommentar zu den Gesetze uber das gewerbliche Urheberrecht, p. XXVI.

⁵⁴ Fernández Carlos Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas (2ª ED), citando a Vid ALLFELD, ob. cit., p. XXVII.

⁵⁵ Fernández Carlos Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas (2ª ED), citando a Vid ALLFELD, ob. cit., pp. 688 y 690. ALLFELD indica expresamente (p.692) que si extingue la protección de la marca en su país de origen, se extinguirá también la protección de la marca extranjera en los otros países.

⁵⁶ Fernández Carlos Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas (2ª ED), citando a SELIGSOHN, Gesetz zum Schutz der Warenbezeichnungen, 2a ed. Berlín, 1905.

⁵⁷ Fernández Carlos Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas (2ª ED), citando a SELIGSOHN, ob. cit., p.14.

un derecho sobre un modelo porque estos derechos presuponen la existencia de una creación: presupuesto que no concurre en la hipótesis del derecho de marca⁵⁸.

Y aunque reconoce el derecho de marca tiene un componente patrimonial, SELIGSOHN sostiene, sin embargo, que por fluir del derecho de la personalidad, la transmisibilidad de la marca está sujeta a ciertas limitaciones⁵⁹. SELIGSOHN propugna asimismo el principio de la universalidad de la marca, señalando que por contraste con el derecho de patente que se circunscribe al territorio de cada Estado, la marca emana del derecho de la personalidad y, por consiguiente, no está sometida a los límites territoriales de un Estado concreto⁶⁰. Y mantiene que la marca-al igual que el nombre individual y el nombre comercial- comprende las actividades de una persona: actividades que se circunscriben al país de origen ni a otro espacio territorial determinado^{61»62}.

2. Objeto del Derecho de Marcas

El objeto en las marcas está constituido por todo signo visible que distinga productos o servicios de otros o de su misma especie o clase en el mercado.

El derecho de marcas en el proceso de su construcción jurídica, fue desarrollado bastamente por dos corrientes doctrinales. La primera que encuadraba al mismo dentro de un derecho a la personalidad; la segunda encuadrándola dentro de los derechos sobre bienes inmateriales. Definir el objeto regulación jurídica del derecho de marcas nos llevaría por el

⁵⁸ Fernández Carlos Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas (2ª ED), citando a SELIGSOHN, ob. cit., p.14.-15. Debe resaltarse, no obstante, que SELIGSOHN(p.15) afirma que a través de la protección de la marca y de las creaciones industriales se persigue una misma finalidad: evitar que un tercero se apropie de los frutos del trabajo intelectual o de la actividad económica de una persona. Lo que ocurre es que esta finalidad se alcanza a través de vías diferentes.

⁵⁹ Fernández Carlos Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas (2ª ED), citando a SELIGSOHN, ob. cit., p.15.

⁶⁰ Fernández Carlos Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas (2ª ED), citando a SELIGSOHN, ob. cit., p.151.

⁶¹ Fernández Carlos Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas (2ª ED), citando a Loc. Cit., p. 32.

⁶² FERNANDEZ, Carlos Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas (2ª ED), página 328.


camino de la segunda corriente doctrinal, la que alcanzo su mayor esplendor en la primera mitad del siglo XIX, incorporándose desde éste punto de vista, en todas las legislaciones de propiedad intelectual⁶³.

Una marca básicamente es un signo que se utiliza para poder distinguir tanto los productos como los servicios que ofrece una empresa de los ofrecidos por otra. Donde, la marca es un signo que individualiza los productos de una empresa determinada y los distingue de los productos de sus competidores.

Una marca puede estar representada por palabras, dibujos, letras, embalajes o números, objetos, emblemas, slogans, etc.

Las marcas pueden ser de dos tipos; bidimensionales que corresponden a los emblemas y también pueden ser tridimensionales, es decir compuestas por el embalaje de los productos o por los mismos productos.

A manera de ejemplificar se citará varios ejemplos de lo que se considera como marca a nivel multinacional:




<p>Designaciones arbitrarias o inventadas: Coca-Cola</p>	 <p>64</p>
<p>Palabras: Apple</p>	<p>Apple⁶⁵</p>

⁶³ Sitio web "<http://www.gestiopolis.com/marketing/naturaleza-juridica-y-regulacion-de-las-marcas.htm>" Idioma español.

⁶⁴ Sitio web "<http://www.coca-cola.com.ec/es/index.html> - Registro dado por la OMPI:

"<http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2009/d2009-1741.html>"

⁶⁵ Sitio web: "<http://www.apple.com>" - Registro dado por la OMPI: <http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=D2011-0064>

Dibujos o simbolos: Lacoste	 66
Nombres: Ford	 67
Letras: VW	 68

Son dos las características que principalmente deben tener las marcas; la primera es que debe ser distintiva y la segunda es que no debe inducir al engaño. Por lo tanto, ser distintiva implica que una marca debe tener la capacidad intrínseca de distinguir los productos. Y generalmente mientras una marca sea distintiva no va a poder ser descriptiva, y de ser descriptiva debe describir la identidad y el carácter de los productos o servicios. Del mismo modo la marca puede inducir a engaño, cuando se les da a los productos características que obviamente no los tienen.

Para establecer el objeto a donde está enfocado el derecho de marcas es necesario tomar en cuenta cuales son los elementos más esenciales de las marcas como tal:

⁶⁶ Sitio web <http://www.lacoste.com/#/stores-1342> - Registro dado por la OMPI:
<http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=D2010-0988>

⁶⁷ Sitio web <http://www.ford.com.ec/> Registro dado por la OMPI: <http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2001/d2001-0059.html>

⁶⁸ Sitio web http://www.volkswagen.com.ec/vwcms/master_public/virtualmaster/es_ec.html Registro dado por la OMPI:
<http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2005/d2005-0142.html>

- a) Signo exterior.- es un requisito de esencia, pues la marca sirve para distinguir productos o servicios, por lo que debe ser fácilmente perceptible por los sentidos: oído, vista, tacto, gusto u olfato.
- b) Generalmente facultativo.- por que la marca protege un interés de carácter privado, que consiste en la protección al empresario de posibles actos de competencia desleal de sus competidores, que pretenden desviar en su provecho la clientela ya adquirida.
- c) Original.- porque individualiza el artículo o servicio respectivo en un signo determinado, ya que uno de los fines primordiales de la marca es diferenciar e individualizar la mercancía. Por tanto, resulta conveniente conocer la jurisprudencia en torno a marcas, de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia Mexicana, que sostiene: “el criterio de la autoridad administrativa puede ser censurado en el juicio de amparo, cuando parte de bases inexactas o no demostradas, cuando no expresa argumentaciones o no cita preceptos legales, y cuando los razonamientos del órgano administrativo son contrarios a las reglas de la lógica y a las máximas de la experiencia. En el caso, resulta patente que no puede aprobarse, por ser contraria a los principios lógicos, la conclusión de que no es original cierta botella que pretende registrarse, en virtud de que hay envases que, aunque no tienen las características de la marca propuesta, en conjunto cada uno de ellos tiene algunos de los elementos de esa marca y, por tanto, todos los envases reunidos si tienen las

características de la marca de la quejosa. Esto es admisible, porque, con este criterio podría haber una figura original”⁶⁹.

d) Nuevo.- Porque debe ser distinto de cualquier otra marca que se refiera a los mismos o semejantes productos o servicios.

e) Independiente.- La independencia de la marca se da en dos aspectos: uno referente al producto o servicio y otro en función de la territorialidad y son los siguientes:

1.- Referente al producto o servicio. Se individualiza al producto o servicio con respecto a un signo determinado, ya que uno de los fines principales de la marca es individualizar y diferenciar la mercancía.

2.- En función de la territorialidad. La marca se mantiene independiente del resto de registros que se tramiten en otros países, ya que no existe una marca con carácter internacional, lo que ocasiona que se de el fenómeno de las marcas paralelas.

Es decir que las marcas están regidas por un principio de territorialidad, del cual deviene el de independencia y que esta consagrado en el Artículo 6 del Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial que dice lo siguiente:

“Marcas: condiciones de registro, independencia de la protección de la misma marca en diferentes países

1) Las condiciones de depósito y de registro de las marcas de fábrica o de comercio serán determinadas en cada país de la Unión por su legislación nacional.

⁶⁹ Corte Suprema de Justicia de la Segunda Sala de México, Apéndice de Jurisprudencia 1975, Tercera Parte, pág. 659, 12°. Relacionada de la Jurisprudencia “Facultades discrecionales, apreciación del uso indebido de ella en el juicio de amparo”. Fuente: Seminario Judicial de la Federación, Sexta época, Tercera parte, vol. LXIII, pág. 34. Quejoso: Colgate Palmolive Company- R.2613/_1961.

2) *Sin embargo, una marca depositada por un nacional de un país de la Unión en cualquier país de la Unión no podrá ser rehusada o invalidada por el motivo de que no haya sido depositada, registrada o renovada en el país de origen.*

3) *Una marca, regularmente registrada en un país de la Unión, será considerada como independiente de las marcas registradas en los demás países de la Unión, comprendiéndose en ello el país de origen*⁷⁰.

f) Lícito.- Porque debe ir conforme a la ley, la moral y consecuentemente con las buenas costumbres.

g) Exclusivo.- porque es privativo para la persona que lo usa, ya que no es permitido que otros productos iguales o semejantes la ostenten, ya que esto daría lugar a una competencia desleal lo cual está regulado por la Ley de Propiedad Intelectual.

h) Distintivo de los productos o servicios.- porque sirve para distinguir productos y servicios unos de otros que ya se encuentran en el mercado para así evitar confusión.

i) Que elabora, expende productos o presta servicios una persona física o moral.- en la actualidad, por la gran apertura comercial internacional, la globalización y la necesidad de competir tanto en mercados nacionales como internacionales, es así que ha sido posible que cualquier persona sea sujeto de comercio y pueda ser titular de una o varias marcas al mismo tiempo.

j) Una garantía para el consumidor.- porque el producto o servicio que se identifica con una marca reúne, por lo general, características específicas de ese producto, que gustan o molestan al consumidor, según sea el caso. Se menciona que es una garantía, ya que el consumidor puede valorar el producto por medio de su marca y adquirir el de su confianza, o

⁷⁰ Convenio de París, Fecha: Adoptado el 20 de marzo de 1883 en París Revisado el 14 de diciembre de 1900 en Bruselas Revisado el 2 de junio de 1911 en Washington D.C.

bien denunciar ante las autoridades cualquier anomalía, en el caso de que se considere que ha sido sujeto de algún perjuicio.

k) Una tutela para el empresario.- porque hace que los productos o servicios ofertados se distingan de los demás, facilitándole con ello los medios para resaltar sus cualidades y beneficios ante el consumidor y así generar derechos de exclusividad frente a terceros que elaboran o expenden la misma o parecida variedad de productos o que presten la misma o similar variedad de servicios.

l) Un medio de control para el Estado.- porque a partir de las diferentes marcas, el Estado se puede enterar del desarrollo económico-industrial y comercial que tiene el país en un momento dado, ya que una de sus finalidades es analizar los resultados de determinadas actividades de trabajo y tratar de nivelar la balanza comercial (exportaciones vs importaciones). Por medio de los registros marcarios, también podrá conocer el movimiento económico de las empresas y si predominan las marcas de propietarios de origen nacional o extranjero.

Consecuentemente, con todo lo antes mencionado se puede decir que el objeto del Derecho marcario es bastante amplio, y por supuesto se maneja en función de todas las garantías que el registrar una marca conlleva, todo lo que protege el derecho marcario y sus objetivos como tal. Donde el objetivo principal del derecho marcario es el de distinguir las mercancías del fabricante o de un comerciante, ya que con la introducción de la protección marcaría se abrió la posibilidad para el comerciante de utilizar la marca como signo distintivo de sus mercaderías y como referencia al origen de las mismas, y así con la marca protegida se puede llegar a tener una clientela bastante amplia. Además de esta función beneficiosa para el comerciante, se consideró en el Ecuador desde el principio, la protección del consumidor y

del empresario en contra de que se cause algún perjuicio siendo esta la finalidad esencial del derecho de marcas.

4. El Derecho sobre las Marcas y el alcance de su protección.

El derecho sobre la Marca en sus principios según el Doctor Carlos Fernández Novoa sostiene que: “El nacimiento del derecho exclusivo sobre la marca puede asentarse –en un plano lógico-jurídico– sobre uno de los dos siguientes principios: el principio de prioridad en el uso; y el principio de inscripción registral.

El principio de prioridad en el uso es el que ha prevalecido en las etapas iniciales del sistema de marcas. Conforme a este principio, el derecho sobre la marca se adquiere originariamente a través de la utilización efectiva del correspondiente signo en el mercado: el derecho sobre la marca pertenece a quien la usa por vez primera para designar sus productos, como lo establece actualmente la Ley de Propiedad Intelectual Ecuatoriana.

Basándose en ciertos precedentes del Derecho común medieval⁷¹, la doctrina francesa clásica mantenía en este punto que la propiedad de la marca corresponde al primer ocupante de la misma⁷². En principio de prioridad en el uso implica que la inscripción registral de la marca tiene valor declarativo y no constitutivo. La consecuencia de este principio es que el conflicto entre el anterior usuario de una marca y el posterior titular registral de la misma debe resolverse a favor del primer usuario⁷³.

⁷¹ Fernández Carlos Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas (2ª ED), citando a Vid. Infra capítulo Octavio, 8.04. A.

⁷² Fernández Carlos Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas (2ª ED), citando a ROUBIER (Le Droit de la Propriété Industrielle, t. I, num. 17. 78-79) recuerda que BALDO defendía la tesis de *qui primo coepit habere illud signum. Ille debet esse in perpetua possessione... melior est conditio occupantis*.

⁷³ Fernández Carlos Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas (2ª ED), citando a Para un completo estudio de la evolución del principio de prioridad en el uso vid. BEIER, Grundfragen des französischen Markenrechts, pp. 31 ss. Este autor subraya que la alusión a la (ocupación

En una fase posterior, el principio en el uso ha evolucionado en el sentido de enlazar el nacimiento del derecho sobre la marca, no con el mero uso del signo, sino con la notoriedad alcanzada por el signo como consecuencia de su uso. A este propósito debe resaltarse que del mismo modo que el principio de la prioridad en el uso, el principio de la notoriedad del signo conecta el nacimiento del derecho sobre la marca con un hecho extrarregistral. La diferencia entre uno y otro principio estriba en que por contraste con el principio clásico que otorga relieve al mero uso del signo, el principio de la notoriedad exige que el uso desemboque en un resultado: la difusión y reconocimiento de la marca por parte de los consumidores.

El segundo principio es el de inscripción registral: principio que ha venido ascendiendo progresivamente. Con arreglo a este principio, el nacimiento del derecho sobre la marca tiene lugar mediante la inscripción del signo en el Registro de Marcas. A través de la inscripción el titular adquiere un derecho de exclusiva sobre la marca, el cual le legitima para prohibir a los terceros el uso de signos idénticos o similares. De esta suerte, el nacimiento del derecho sobre la marca se produce mediante una inscripción registral y con independencia de que el correspondiente signo se hubiese usado anteriormente en el mercado a fin de diferenciar los productos o servicios del titular⁷⁴.

El principio expuesto implica que el registro de la marca tiene carácter constitutivo: lejos de limitarse a atestiguar la existencia de un derecho nacido anteriormente, la inscripción del signo genera el derecho de exclusiva sobre la marca.

de la marca) se enlaza con la idea revolucionaria de que las invenciones, marcas, etc., son el objeto de una verdadera propiedad: la propiedad industrial.

⁷⁴ Fernández Carlos Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas (2ª ED), citando a Vid. Infra, 106. CyD.

Dentro de la valoración de los principios, en la esfera ontológica es innegable que el principio de la prioridad en el uso –singularmente en su variante de la notoriedad del signo– es superior al principio de la inscripción registral: porque no cabe la menor duda de que el enlazar el nacimiento del derecho sobre la marca con la notoriedad alcanzada por el signo concuerda plenamente con la peculiar naturaleza de la marca como bien inmaterial.

En efecto, como ya sabemos⁷⁵, la marca como bien inmaterial surge cuando la unión entre el signo, los productos o servicios efectuada por un empresario desata en la mente de los consumidores ciertas representaciones relativas al origen empresarial, la calidad y –en su caso– la buena fama de los correspondientes productos.

Por este motivo, desde la perspectiva de la marca como bien inmaterial es perfectamente congruente el conectar el nacimiento del derecho de exclusiva con el hecho de que el signo sea conocido por el público interesado. Por otro lado, el principio del nacimiento del derecho sobre la marca como consecuencia de la notoriedad del signo responde adecuadamente al encuadramiento del derecho de marcas dentro del área del derecho de la lealtad concurrencial⁷⁶.

En efecto, si se contempla la marca desde la óptica de su utilización en el mercado, es indudable que la marca opera como un mecanismo competitivo que hace posible la identificación de los productos o servicios en atención a su origen empresarial. Pues bien, como mecanismo competitivo de identificación la marca dese ser protegida a través de un derecho de exclusiva en la medida en que es realmente utilizada y conocida y, por otro lado, los terceros llevan a cabo actos de confusión con la correspondiente marca.

⁷⁵ Fernández Carlos Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas (2ª ED), citando a Vid. Supra, 1.01.

⁷⁶ Fernández Carlos Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas (2ª ED), citando a David Rengel Medina en la relación existente entre el Derecho de marcas y el Derecho de la competencia desleal. pp. 133 ss.

En este sentido se afirma acertadamente que la protección de la marca debe encuadrarse dentro del grupo de casos que tienen por objeto la protección contra la competencia desleal a través de actos de confusión⁷⁷. Pues bien, un sistema que vincula el nacimiento del derecho sobre la marca con el hecho vital de la notoriedad del signo es –a todas luces– el que mejor armoniza con la flexibilidad y casuismo característicos del derecho.

Ahora bien, la flexibilidad y el casuismo característicos del principio de prioridad en el uso y la notoriedad del signo eran más estimables y asumibles en un época anterior en la que la actividad económica no había alcanzado el intenso desarrollo actual. Es decir, en una época de pequeños y medianos empresarios, los cuales tan solo después de que la marca hubiese logrado éxito entre el público, se decidían a registrarla para dotarla de una protección más enérgica y ponerla al abrigo de imitaciones fraudulentas⁷⁸.

Hoy, por el contrario, esta ventaja pierde pero ante el inconveniente de la inseguridad jurídica que siempre acompaña al principio de la prioridad en el uso y la notoriedad. Porque es obvio que en un sistema regido por este principio el empresario que registra una marca, no tiene nunca la certeza de ser el titular definitivo de la misma. En efecto, incluso cuando antes de la inscripción se hubiesen realizado cuidadosas investigaciones con un resultado negativo, no debe descartarse que se presente un tercero que impugna la marca registrada alegando el previo uso o la notoriedad de un signo confundible en una pequeña y apartada localidad del país⁷⁹.

⁷⁷ Fernández Carlos Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas (2ª ED), citando a Vid. SCHRICKER, Handbuch des Ausstattungsrechts, Weinheim, 1986, p. 9.

⁷⁸ Fernández Carlos Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas (2ª ED), citando a Como acertadamente subraya BIER (Grundfragen..., ob. cit., p. 38), este cuadro era el contemplado por los autores de la Ley francesa de Marcas de 1857: a mediados del siglo XIX estaba muy poco extendida la costumbre de dotar de protección registral a las marcas en el mismo momento en que se introducían en el mercado los productos diferenciados por el signo correspondiente.

⁷⁹ Fernández Carlos Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas (2ª ED), citando a Vid. BEIER (ob. cit., pp. 190-191). Añade BEIER que la situación era particularmente irritante en los casos –no infrecuentes– en que un titular registral de buena fe ha dado a conocer, a través de un largo uso y de un considerable esfuerzo publicitario, la marca en el tráfico como signo distintivo de su producción; y repentinamente se ve

Justamente por este motivo, en los últimos años ha avanzado progresivamente en Europa un movimiento favorable al sistema del nacimiento del derecho sobre la marca basado en la inscripción registral del signo. “A favor del reconocimiento del sistema de inscripción registral se aduce el argumento de que el eficiente desarrollo de la política de marcas de una empresa exige un alto grado de seguridad jurídica que únicamente se alcanza si el nacimiento del derecho sobre la marca se conecta con la inscripción del signo en el registro”⁸⁰.

Por lo que, no debe olvidarse, sin embargo, que junto a las ventajas apuntadas, el principio de inscripción registral presenta también ciertos inconvenientes. “Para los empresarios el inconveniente más acusado es, sin duda, el de hacer posible que a través de la correspondiente inscripción un empresario se apropie indebidamente de la marca que otro venía utilizando y había conseguido acreditar en el mercado”⁸¹. A causa de su riguroso formalismo, un sistema asentado sobre el puro principio de inscripción registral presentaría así mismo inconvenientes para los consumidores. En efecto la protección de los consumidores frente al riesgo de confusión exige dotar de ciertos efectos jurídicos a las marcas que hayan logrado imponerse en el tráfico económico con independencia de que se hubiesen o no registrado.

De lo hasta aquí dicho se sostiene que para tutelar adecuadamente el interés de los consumidores y de los intereses particulares de los empresarios, ya que debe preconizarse con respecto al nacimiento del derecho sobre la marca un sistema mixto: un sistema que combine el principio de prioridad en el uso y notoriedad del signo con el principio de inscripción

expuesto a las pretensiones de un competidor que ha permanecido en la sombra durante muchos años y que alega un uso prioritario circunscrito a una localidad.

⁸⁰ Fernández Carlos Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas 2da Edición, Marcial Pons, 2004 Página 305.

⁸¹ Fernández Carlos Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas 2da Edición, Marcial Pons, 2004 Página 305.

registral. Este sistema mixto que en un plano abstracto es el mas aconsejable, no es, sin embargo, el que prevalece actualmente en el Derecho Europeo de marcas.

En la definición legal de marca debe hacerse referencia también al modo en el que nace el derecho sobre la marca. Existen sistemas en los que la marca nace únicamente a través del registro. En efecto, cuando la marca nace solamente por medio de su registro el signo solicitado como marca debe poseer a priori y desde un punto de vista teórico tener la capacidad de diferenciación, la Ley de Propiedad Intelectual determina si es susceptible de registro, antes de que se produzca el contraste con la realidad del mercado, si el signo solicitado posee o no en su opinión fuerza diferenciadora.

Es decir que el derecho de la marca va a depender del sistema en el que sea aplicado en el caso de Ecuador, tal derecho nace solamente con el registro de la marca y este se perfecciona cuando se cumpla a cabalidad con todos los requisitos que solicita el IEPI.

La protección de los signos distintivos tiene una base diferente de las invenciones industriales y las creaciones artísticas. La idea de justicia no es sin duda extraña al legislador, pero es, sobre todo, un interés de lo que se desea proteger.

La marca es considerada como un derecho absoluto que confiere a su titular poder exclusivo para proveer de marcas a los productos para los cuales aquellas fueron depositadas y poner dichos objetos así marcado en el comercio; también se les confiere poder para transferir a otros la misma marca y de prohibir a los demás el servicio de esta facultad.⁸²

Es decir que la marca encaja en la esfera general de los llamados derechos absolutos o de exclusión, confiriendo a su titular un poder para su explotación exclusiva.

⁸² Fernández Carlos Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas (2ª ED), citando a Ramella, Tratado de la propiedad industrial. Reus, Madrid 1914. Op. cit., pág. 120.

Siguiendo la opinión de Fernández Novoa, una marca se protege siendo esta un signo exterior, generalmente facultativo, original, nuevo, independiente, lícito, limitado y exclusivo, que siendo distintivo de los productos que fábrica o expende una persona natural o jurídica, o de los servicios que presta dicha persona, constituye una señal de garantía para el consumidor, una tutela para el empresario y un medio de control para el Estado.⁸³

La marca tiene por objeto diferenciar un producto de otro similar de su misma clase que este en el mercado, en ese contexto de ideas se debe dar importancia al contexto empresarial en lo que se refiere a las prestaciones económicas que se ofrecen a los consumidores; las mismas que se clasifican en dos categorías: los productos y los servicios.

Desde un punto de vista jurídico, “la palabra producto debe entenderse como toda cosa mueble corporal susceptible de tráfico económico y la palabra servicio, como toda prestación de carácter inmaterial susceptible de tráfico económico.”⁸⁴

5. El concepto jurídico de la marca.

Tomando las palabras del autor Carlos Fernández-Novoa en su obra Tratado sobre Derecho de marcas menciona respecto a la concepción jurídica que se le da a la marca y dice “En el Derecho de Marcas ha venido prevaleciendo la tendencia de definir el bien inmaterial (esto es, la marca) objeto de regulación. En este punto existe, innegablemente, una notable

⁸³ Fernández Carlos Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas (2ª ED), citando a Jorge Barrera Graf, Tratado de derecho mercantil, generalidades y derecho industrial, Porrúa México, 1957 Págs. 270,271.

⁸⁴ Iván Ore Chávez, Abogado, Peruano, 2008. <http://derechogeneral.blogspot.com/2008/01/concepto-de-marca-en-la-decisin-344-y.html>

divergencia entre el derecho de marcas y el derecho de patentes⁸⁵, en el que no se define el bien inmaterial protegido (esto es, la invención)⁸⁶. Es indudable que el definir la marca en un texto jurídico presenta ventajas: al suministrar un concepto de la marca, la ley proporciona al intérprete un valioso instrumento que le permite determinar los signos que pueden constituir una marca⁸⁷. Entre los diversos sistemas a los que cabe acudir al definir la marca, el actual Derecho europeo ha optado por el de formular un concepto abierto y, al mismo tiempo, enumerar sin carácter exhaustivo los signos que son susceptible de convertirse en una marca⁸⁸.

En este sentido se debe tomar en cuenta que en la gran mayoría de legislaciones en varios países se hace una definición legal de la marca. Y por lo tanto se citará lo mencionado por Iván Oré Chávez que dice al respecto “Fijar con claridad y precisión el significado que tiene para la ley la figura de la marca, se opta por establecer un concepto legal de marca por una razón de seguridad jurídica. En efecto, un concepto legal de marca permite determinar con seguridad y precisión los signos que pueden constituir una marca.

Pero si las legislaciones coinciden en definir legalmente la marca, difieren en cambio a la hora de elegir el sistema para fijar el concepto. Por lo que se han evidenciado que existen diversos sistemas para definir legalmente la marca. Debido a esto en principio, cabe seguir tres diferentes sistemas para formular el concepto jurídico de la marca, de los cuales el

⁸⁵ En el derecho de autor no se define tampoco legalmente el bien inmaterial protegido. El art 10 de la Ley española de Propiedad Intelectual se limita a disponer que (son objeto de propiedad intelectual todas las creaciones originales literarias, artísticas o científicas); pero, en rigor, no formula un concepto de la obra o creación protegible.

⁸⁶ El apartado 2 del art. 4 de la Ley española de Patentes de 1986 no define la invención patentable; delimita tan solo por vía de exclusión ciertas creaciones y reglas que no se consideran invenciones en el sentido del apartado 1 del propio art. 4.

⁸⁷ Fernández Carlos Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas (2ª ED), citando a OTERO LASTRES, ADI, 6, 1979-1980, p. 13

⁸⁸ Fernández Carlos Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas (2ª ED) Página, 317.

primero es mas teórico que real, en el sentido de que no suele ser el elegido para ser aplicado en las diversas legislaciones”⁸⁹.

Es así, que en el primer sistema conforme a lo mencionado, el Abogado Iván Oré Chávez que dice al respecto: “no se define legalmente a la marca sino que se fijan con carácter limitativo los signos o medios que se consideran como marcas.

Este sistema tiene la gran ventaja de la seguridad jurídica que proporciona, toda vez que no cabe proteger otros signos que los expresamente mencionados en la ley. Sin embargo, este sistema a su vez tiene un gran inconveniente el cual es su rigidez: no permitiría proteger, toda vez que no cabe proteger otros signos que los expresamente mencionados en la ley. Una variante de este primer sistema es no definir legalmente la marca y prever una enumeración simplemente enunciativa de los signos que pueden constituir una marca.

Esta variante no posee el inconveniente de la rigidez en signos que pueden ser marcas, puede dar lugar a dudas sobre si un nuevo signo que no esté entre los mencionados puede o no constituir una marca. El segundo sistema consiste en prever únicamente un concepto amplio y general de marca que permita incluir en el mismo las diferentes formas que puede revestir la marca. Su principal ventaja es la elasticidad y, consiguiente facilidad, para adaptarse a los nuevos tipos de marca que puedan surgir en el mercado. El inconveniente de este sistema radica en la propia generalidad del concepto, ya que se pueden plantear dudas a la hora de la inclusión de un determinado signo ámbito de la definición legal”⁹⁰.

⁸⁹ Iván Ore Chávez, Abogado, Peruano, 2008. Iván Ore Chávez, Abogado, Peruano, 2008. Sitio Web citado- <http://ivanorech.blogspot.com/>”

⁹⁰ Iván Ore Chávez, Abogado, Peruano, 2008. Sitio Web citado- “<http://ivanorech.blogspot.com/>”

Finalmente en el mismo aspecto el Abogado Iván Oré Chávez que dice al respecto: “el tercer sistema trata de aprovecharse de las ventajas de los otros dos y de evitar sus inconvenientes. Consiste en formular un concepto general y amplio de marca y establecer al mismo tiempo una enumeración enunciativa de los signos o medios que se consideran como marca. Este sistema combina las ventajas de la seguridad, por prever un concepto, de la elasticidad, por realizar una enumeración enunciativa y de la certeza, por la función de guía que cumple dicha enumeración”⁹¹.

Evidentemente el Artículo 81 de la Decisión 486 de la CAN dispone que: "Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica”.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”⁹².

Es así que la Decisión 486 hace solo una referencia muy limitada en torno al concepto de la marca, por lo que carece, de una especificación acerca de los signos que pueden registrarse como marca. En este sentido se debe tomar en cuenta que la Decisión 486 debe conceptualizar de modo específico lo que es marca y hacer una enumeración de lo que se puede registrar como tal.

⁹¹ Iván Ore Chávez, Abogado, Peruano, 2008. Sitio Web citado- “<http://ivanorech.blogspot.com/>”

⁹² Iván Ore Chávez, Abogado, Peruano, 2008. Sitio Web citado- “<http://ivanorech.blogspot.com/>”

En este sentido se debe tomar en cuenta, lo que dispone la Ley de Propiedad Ecuatoriana⁹³, que dispone en su Artículo 194 *“Se entenderá por marca cualquier signo que sirva para distinguir productos o servicios en el mercado.*

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

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

*Las asociaciones de productores, fabricantes, prestadores de servicios, organizaciones o grupos de personas, legalmente establecidos, podrán registrar marcas colectivas para distinguir en el mercado los productos o servicios de sus integrantes.”*⁹⁴

Es decir la definición general de marca con las diferencias lógicas y la enumeración aunque más completa de los signos que contiene este precepto se inspiran claramente en la Ley española de Marcas.

Para realizar una correcta, definición legal de marca se ha tomado en cuenta la opinión del Jurista Iván Oré Chávez⁹⁵, “en los presupuestos siguientes: ⁹⁶ En virtud de lo manifestado se enlistará y definirá los siete presupuestos mencionados con el fin de hacer una conceptualización jurídica de la marca⁹⁷.

⁹³ Expedida con fecha 22 de abril de mil novecientos noventa y ocho.

⁹⁴ Ley de Propiedad Intelectual. Ecuatoriana Art. 194.

⁹⁵ Iván Ore Chávez, Abogado, Peruano, 2008.

⁹⁶ Sitio Web. –<http://derechogeneral.blogspot.com/2008/01/concepto-de-marca-en-la-decisin-344-y.html>. Idioma español.

⁹⁷ Iván Ore Chávez, Abogado, Peruano, 2011.

Según lo establecido en la Interpretación Prejudicial 44-IP-99 en su numeral II que define el concepto de marca, el mismo que dice: “La marca pertenece a la categoría de los bienes inmateriales y a su vez esta comprendida dentro de los signos distintivos susceptibles de ser protegidos por la propiedad industrial. Este signo o símbolo es una realidad intangible que necesita materializarse para ser percibido por los sentidos.”

7. Principios, Caracteres y Clasificación de las Marcas.

7.1. Principios de las Marcas.

Según Iván Ore Chávez que manifiesta que se “entiende como principios del Derecho de marcas a aquellos preceptos inmanentes en toda realidad jurídica tomando en cuenta que los bienes, los contratos, las personas, las marcas, etc., sirven para percatarnos que naturalmente hay algunos principios que la rigen y determinan”⁹⁸.

“Los principios generales del Derecho de marcas se derivan todas las normas jurídicas y todos los postulados, por ello, se tomara en cuenta varias posturas con respecto a los principios de las marcas, en principio el jurista De Castro sostiene que cumplen tres funciones: “a) ser fundamento del ordenamiento jurídico; b) ser orientadores de la labor de interpretación, y c) servir de fuente en caso de insuficiencia de ley o costumbre.”⁹⁹ Por su parte, Sánchez De La Torre añade otras funciones, entre las cuales encontramos “la (integradora) y la (limitadora)”¹⁰⁰.

⁹⁸ Iván Ore Chávez, abogado, peruano, 2008. <http://derechogeneral.blogspot.com/2008/01/concepto-de-marca-en-la-decision-344-y.html>

⁹⁹ Fernández Carlos Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas (2ª ED), citando a Fernández Carlos Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas (2ª ED), citando a De Castro, Federico, *Derecho Civil de España*, Parte General, 3ª ed., Inst. de Est. Políticos, Madrid, 1955, t. I, p. 473.

¹⁰⁰ Las marcas - Sitio Web “[http://noticias.juridicas.com/articulos/50-Derecho Mercantil/200305-45595410311241](http://noticias.juridicas.com/articulos/50-Derecho%20Mercantil/200305-45595410311241).”

Y a decir de Ferreira Rubio, que distingue cuatro funciones: “a) como criterios informadores del total ordenamiento jurídico; b) como criterios interpretativos; c) como criterios limitativos de los derechos, y d) como criterios integradores”¹⁰¹.

Sucintamente se hará referencia a cada una de las mencionadas funciones:

“Los principios como criterio informador del total ordenamiento jurídico.- en las palabras de Ferreira Rubio cuando afirma que “detrás de cada norma concreta de derecho positivo hay un principio general”.¹⁰² En efecto, el fundamento último del ordenamiento jurídico son, justamente, los principios generales del derecho”¹⁰³.

“Los principios como criterio interpretativo.- para De Castro los principios generales son “un tipo de exteriorización del Derecho (...) criterios de valoración no formulados, con fuerza de evidencia jurídica”¹⁰⁴.

Como criterios de valoración, al momento de interpretar los artículos antes citados habrá que hacerlo tomando en cuenta su ratio legis. Esa labor de ahondamiento y profundización en la ratio legis de cada norma debe hacerse a la luz de los principios generales del Derecho”¹⁰⁵.

“Los principios como criterio integrador.- mediante la integración sostiene acertadamente Díez Picazo, que no se trata de establecer el significado de una norma, sino de suplir o salvar un defecto del material normativo del que de modo inmediato se dispone”¹⁰⁶.

¹⁰¹ Fernández Carlos Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas (2ª ED), citando a Ferreira Rubio, *op. cit.*, p. 52.

¹⁰² Fernández Carlos Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas (2ª ED), citando a Ferreira Rubio, p. 39.

¹⁰³ Las marcas - Sitio Web “<http://noticias.juridicas.com/articulos/50-DerechoMercantil/200305-45595410311241>.”

¹⁰⁴ Fernández Carlos Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas (2ª ED), citando a De Castro, F., *op. cit.*, pág. 459.

¹⁰⁵ Las marcas - Sitio Web “<http://noticias.juridicas.com/articulos/50-DerechoMercantil/200305-45595410311241>.”

¹⁰⁶ Fernández Carlos Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas (2ª ED), citando a Díez Picazo, Luis, conf. *Sistema de Derecho Civil*, 4ª ed., Tecnos, Madrid, 1981, vol. I, p. 171.

“Efectivamente, el constante cambio positivo en la legislación tanto nacional como comparada y la imposibilidad absoluta de que el legislador pueda prever todos los casos que de hecho suceden en la vida social, ocasiona frecuentemente que se creen vacíos en la legislación, las mismas que pueden llenarse con los principios generales del Derecho”¹⁰⁷.

“Los principios como criterio limitativo de los derechos.- cuando Saleilles propuso a la Comisión de Revisión del Código civil francés, la introducción en el título preliminar del *Code* de un texto general que impidiera al titular de un derecho, abusar del mismo, él vio claramente que ello significaba no tan solo la simple aplicación de una regla de la responsabilidad, sino un principio general del Derecho.

En efecto, la función limitadora del ejercicio de los derechos de terceros “está íntimamente conectado como lo dice Ferreira Rubio con la figura del abuso del derecho; no consagra esa institución algo distinto de aquello que ya está contemplado por los principios generales del Derecho”¹⁰⁸.

“Se hace énfasis en la vinculación que tiene esta función limitadora con la función integradora de los principios generales del derecho de marcas. Ya que dado el caso de que no existiera la norma, o si su texto no es claro, no significa que el ciudadano está autorizado a causar un perjuicio a terceros: el principio general de la buena fe subsanaría ese vacío legal (función integradora), prohibiendo de esa forma una actuación que vaya contra derecho (función limitativa)”¹⁰⁹.

¹⁰⁷ Las marcas - Sitio Web “<http://noticias.juridicas.com/articulos/50-DerechoMercantil/200305-45595410311241>.”

¹⁰⁸ Fernández Carlos Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas (2ª ED), citando a Ferreira Rubio, *op. cit.*, p. 56.

¹⁰⁹ Derechomercantil, Sitio Web. –“ <http://noticias.juridicas.com/articulos/50-DerechoMercantil/200305-45595410311241>. Hm” Idioma español.

En este contexto, la Clasificación de los principios es de vital importancia, los mismos que son:

Principio de registro.- según este principio, sólo la marca registrada surte plenos efectos jurídicos. Al ser la marca “aquella cosa que distingue a un producto frente al público”¹¹⁰, puede darse el caso de que tal cosa no esté registrada como marca. En otras palabras, no hace falta el registro para que una marca sea tal. Pero esto no quiere decir que una marca registrada sea igual a una que no lo esté. El legislador ha dispuesto en la generalidad de países, que para que una marca surta plenos efectos jurídicos previamente debe estar registrada y en el Ecuador es lo propio”¹¹¹.

“Este es un principio del derecho positivo, no requerido por la naturaleza de la marca.- sólo llega a entenderse en toda su complejidad cuando se observa en la historia del derecho marcario. El antiguo derecho francés consideró que una marca pertenecía al primero que la ocupaba, de forma análoga a los derechos de autor¹¹², lo cual resultaba comprensible en aquella época, cuando las marcas eran pocas y la práctica del registro no se había generalizado. En este orden de ideas no se podía tratar igual a todos, ya que no se podía dar los mismos efectos jurídicos a una marca no registrada, que a una que sí lo estaba”¹¹³.

“En países como Alemania e Italia se ha considerado que una marca notoria no registrada podía oponerse o impugnar ante una marca posteriormente registrada. Lo que no constituye una excepción al principio de la registrabilidad. Obsérvese que la marca notoria no

¹¹⁰ Fernández Carlos Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas (2ª ED), citando a Ferreira Rubio, *op. cit.*, p. 56.

¹¹¹ Derechomercantil. Sitio Web. “ <http://noticias.juridicas.com/articulos/50-DerechoMercantil/200305-45595410311241.html>” Idioma español.

¹¹² La Ley Francesa de Marcas de 1857 no lo formulaba de modo expreso. No obstante, los tribunales y la doctrina rápidamente se inclinaron a dar su derecho de uso al primero que la ocupaba, como en el caso de los derechos de autor.

¹¹³ Sitio web <http://noticias.juridicas.com/articulos/50-DerechoMercantil/200305-45595410311241.html> Idioma español.

surte plenos efectos jurídicos: es decir, que no se presume legítima, sino que hay que probar que la marca es efectivamente notoria¹¹⁴. El perfeccionamiento de la marca se da con el registro efectivo de la marca”¹¹⁵.

La ratio del principio nace más del Derecho del Consumidor que del de Marcas, pues lo que el legislador intenta precautelar con el registro es el derecho a la no confusión del público, más que el derecho del titular sobre su marca. Sin embargo, ambos derechos coligen como un fundamento de éste principio. Se ha mencionado, que el registro beneficia tanto al consumidor, como al titular de la marca dándoles distintos derechos.

“Principio de la libre opción.- por este principio, el empresario tiene la total libertad y toma de decisión al momento de registrar su marca. En este sentido hay básicamente dos derechos: primero, y de forma evidente, el derecho general a la libertad del hombre, y luego el derecho a la información, que entre sus facultades consta la de difundir o manifestar las ideas, opiniones o conceptos que uno tenga, entre las cuales consta el derecho a la propaganda”¹¹⁶.

“Pero como nuestro derecho termina donde comienza un derecho de otra persona, y simultáneamente la libertad otorgada por este principio tiene una limitante¹¹⁷ por el mismo

¹¹⁴ En materia de marcas, la valoración y eficacia de las pruebas es asunto reservado a la legislación de cada país, conforme lo dispone la Directiva 89/104/CEE, donde se considera que «*la regulación de los medios de prueba del riesgo de confusión y, en particular, la carga de la prueba, corresponde a las normas nacionales de procedimiento que no son objeto de aproximación por la presente Directiva (...)*» En España, como en el derecho comparado, el hecho de que una marca sea notoria debe probarse. Al respecto, el artículo 18, núm. 2, del Real Decreto 687/2002, especifica: «*(...) Cuando la oposición se base en una marca no registrada notoriamente conocida, conforme a lo previsto en el artículo 6.2.d) de la Ley 17/2001, o en una marca registrada notoria o renombrada, conforme a lo previsto en el artículo 8 de dicha Ley, el escrito de oposición irá acompañado preferentemente de las pruebas que acrediten el carácter notorio o renombrado de dichas marcas anteriores (...)*» Conc. Ley 17/2001 artículo 6, núm. 2.

¹¹⁵ Sitio web “<http://noticias.juridicas.com/articulos/50-Derecho Mercantil/200305-45595410311241.html>” Idioma español.

¹¹⁶ Fernández Carlos Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas (2ª ED), citando a Las facultades otorgadas por el derecho de la información son tres: la de recibir información, la de investigarla y la de difundirla. Cfr. Bel Mallen, Ignacio, Corredora y Alfonso, Loreto, Cousido González, María y García Sanz, Rosa, *Derecho de la Información*, Colex, Madrid, 1992, t. I, pp. 111 a 115.

¹¹⁷ En estricto derecho el principio no tiene verdaderas «*excepciones*». La colisión de derechos no es una «*excepción*» al principio de la libre opción, sino una limitante, pues la libertad de la que se habla no es una libertad sin contenido, como el libertinaje. La libertad debe

hecho de que coligen derechos, no se puede registrar una marca en perjuicio del derecho de un tercero. Al ser la marca un tipo de información, tiene las limitantes propias del derecho de la información ya que no se puede registrar una marca injuriosa, ni una que atente contra la honra, intimidad o buena imagen de otro, ni que desinforme o confunda, ni en desmedro de las buenas costumbres y la moral”¹¹⁸.

Es por eso que se toma “Como requisito para registrar los signos es que deben tener un alto poder de distintividad ya que si no se cumplen tal requisito pueden inducir al público a una confusión. Esto no constituye una excepción al principio de la libre opción, sino una afirmación a él. En efecto, por este principio se puede registrar cualquier marca, y algo que carece de nivel fuerza distintivo naturalmente no es en marca, pues le falta un elemento de la esencia: que es la fuerza distintiva”¹¹⁹.

“La prohibición general de registrar signos idénticos o similares a las marcas ya registradas tiene dos fundamentos: a) se prohíbe porque existe una colisión de derechos donde el derecho que prevalece es el del que registró la marca con antelación; y, b) también se prohíbe porque al ser idéntico o similar a la marca, el signo que se pretende registrar carece de fuerza distintiva”¹²⁰.

Principio de temporalidad. Tomando en cuenta dos elementos naturales del hombre que lo limitan y son: el tiempo y el espacio. Al ser la marca un producto proveniente del

entenderse siempre dentro del marco de la responsabilidad, que mira siempre al derecho de los demás. Consecuentemente, el principio de la libre opción es un principio cuya eficacia es limitada (lo limitan los derechos de los demás), pero no tiene excepciones.

¹¹⁸ Fernández Carlos Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas (2ª ED), citando a Cfr. Desantes Guanter, José María, Bel Mallen, Ignacio, Corredora y Alfonso, Loreto, Cousido González, María y García Sanz, Rosa, *Derecho de la Información*, Colex, Madrid, 1994, t. II.

¹¹⁹ Fernández Carlos Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas (2ª ED), citando a Cfr. Desantes Guanter, José María, Bel Mallen, Ignacio, Corredora y Alfonso, Loreto, Cousido González, María y García Sanz, Rosa, *Derecho de la Información*, Colex, Madrid, 1994, t. II.

¹²⁰ Sitio web <http://noticias.juridicas.com/articulos/50-Derecho Mercantil/200305-45595410311241>. Idioma español.

querer del hombre, también ha quedado sometida a las mismas leyes. La marca no es un derecho *ab eterno* es decir que su duración depende de las leyes de cada país y de la voluntad de su titular.

La vida efímera de la marca está basado en un principio de Derecho natural, pero la protección en años por los que se prolonga este derecho subjetivo es, más bien, de orden convencional es decir que el legislador puede ampliar o reducir el plazo de su vigencia por la vía del derecho positivo dependiendo del país, (cinco, diez, quince años...),y que en el Ecuador según lo expresado por la Ley de Propiedad Intelectual en su Art. 212 define que “El registro de una marca tendrá una duración de diez años contados a partir de la fecha de su concesión y podrá renovarse por períodos sucesivos de diez años”. Donde se da la potestad al titular de poder renovarlo si lo desea una vez pasado el tiempo, la marca caduca.

Principio de territorialidad.- de igual forma que el tiempo, el espacio también es un limitante natural de la marca. Una marca no es un derecho oponible universalmente, no es un derecho que podemos hacer valer tan fácilmente *erga omnes* es decir en cualquier lugar del mundo.

Al ser un elemento substancial de la marca el público, y siendo el titular un sujeto pasivo que se asienta en un territorio, los efectos jurídicos que emanan de una marca que se registra o no siempre se circunscribirán a un territorio determinado, en el lugar donde se ha realizado el registro. Esta regla aplica tanto a las marcas comunes, como a las notorias o de alto renombre.

El registro de una marca consolida el derecho sobre ella en el territorio del país en donde se registró, y a fortiori en los territorios hasta donde este se extienda. Adicionalmente, por el principio de buena fe se podrá extender en el tiempo y en el espacio su ámbito de acción.

Las marcas notorias y las de alto renombre alcanzan un alto grado distintivo en lugares que no se circunscriben a un territorio determinado. Por ello, es imperante que el legislador reconozca legalmente esos efectos que naturalmente se conceden.

“Principio de especificidad o especialidad.- existe también una exigencia de orden intelectual donde las marcas se registran en una clase específica las cuales se rigen por la Clasificación Internacional de Niza”¹²¹.

El principio de especificidad es inherente a la marca.- como dice Carlos Fernández-Novoa, “la marca no estriba en un signo abstractamente considerado, sino que es un signo puesto en relación con una o varias clases de productos o servicios. Paralelamente, el derecho sobre la marca no recae sobre un signo per se, sino sobre un signo puesto en relación con una o varias clases de productos o servicios.”¹²² Cada marca naturalmente tiene relación con un producto. En otras palabras, es de la naturaleza que una marca proteja un producto o servicio determinado.

“La principal consecuencia de éste principio es que distintos titulares pueden registrar marcas iguales, en diferentes formas. Por ejemplo, el registro de una marca destinada a

¹²¹ La Clasificación Internacional de Niza (NCL) es una clasificación internacional de productos y servicios que se aplica para el registro de marcas de productos y servicios. La Clasificación Internacional de Niza fue establecida en virtud de un acuerdo concluido en la Conferencia Diplomática de Niza de 1957, con el nombre de Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas. - La edición en vigor desde el 1 de enero de 2012 es la décima.

¹²² Fernández-Novoa, Carlos, Tratado sobre derecho de marcas, 2009, página. 278.

proteger llantas no impide el registro de otra que proteja un taladro. Si los productos son diferentes, naturalmente las marcas también lo serán”¹²³.

“Principio de la no confusión.- por principio, una marca no puede causar confusión alguna. Si una marca no se diferencia de otra (confusión marcaría) entonces no hay marca, debido a que debe tener distintividad. Pero si una marca confunde al público acerca del origen del producto y a todo lo que tiene que ver con el. (Confusión informativa) entonces hay marca, pero esta sería nula, por falta de información”¹²⁴.

En consecuencia, no debe registrarse el signo que genera un significativo riesgo de confusión en el consumidor, básicamente por dos razones: por el derecho del titular a la individualización de su producto, y por el derecho del consumidor a la no confusión de los productos puestos en el mercado para comercializarlos.

Por el principio de la especialidad, cuando se solicita el registro de dos signos iguales en dos clases distintas, no suele haber riesgo de confusión. Y de existir tal riesgo entonces la protección que se confiere a la marca registrada traspasa los límites de la clase donde se registró, y su titular puede oponerse o impugnar el registro del signo que causa la confusión.

Por este principio cada marca se relaciona con un producto; por el de no confusión se determina el grado de protección destinada a la marca correspondiente.

¹²³ Elementos de la esencia: a) cosa, b) que distingue, c) un producto, d) frente al público. Si uno de los cuatro elementos cambia -en este caso, el producto- la marca será sustancialmente distinta.

¹²⁴ Sitio web <http://noticias.juridicas.com/articulos/50-DerechoMercantil/200305-45595410311241.html> Idioma español.

Principio del mínimo uso.- este principio exige que una marca sea usada en su mínima expresión, su fundamento vuelve a ser la naturaleza de la marca debido a que una marca no usada, es un signo sin producto, sin consumidores y, obviamente sin distintividad. Si nunca se la usó, entonces se trata de una marca inexistente; si alguna vez se la usó, pero dejó de usárselo, es una marca disuelta. Por eso, la disolución opera *ipso facto*, aunque los efectos jurídicos se generen *ipso iure* en una fecha determinada, y la declaración de la caducidad sea realizada con posterioridad.

El tipo de uso exigible es el mínimo, es decir el que permita que el público asocie el signo con el producto, es decir, que coliguen los elementos de la marca. La existencia intelectual del producto debe posesionarse en la mente del consumidor para que se configure el mínimo uso.

La doctrina que la aplicación de mínimo uso es la puesta en el mercado del producto para el consumo del producto. Tal afirmación tiene mucha razón ya que al poner a disposición del público un producto se aumenta la fuerza distintiva de la marca es decir el signo termina relacionándose con el producto que el público consume.

“Principio de la legítima defensa marcaría.- todo el que tiene un derecho también derecho a hacer que se lo aplique y respete. La legítima defensa fue primeramente proclamada para amparar un derecho fundamental, sin el cual no hay derecho alguno y es el derecho a la vida. Posteriormente se protegió otros derechos y entre ellos el marcario”¹²⁵.

Por el principio de especialidad una marca debe registrarse en una clase; sin embargo, para evitar una posible confusión (por el principio de la no confusión) un empresario podría legítimamente solicitar la protección de su marca, registrándola adicionalmente en una clase que proteja productos similares. En este caso lo que se defiende es la fuerza distintiva de la marca.

Con respecto a la marca renombrada, se la registra para evitar la confusión del público y la disolución del derecho de su titular por la pérdida de la fuerza distintiva de la marca y aunque esté registrada en una sola clase, su titular puede oponerse a que otro registre el mismo signo en otras clases. Y es también esta es la razón por la que el titular de una marca puede oponerse al registro de una marca parecida (no idéntica) en su misma clase.

Lo mismo se aplica en las tutelas administrativas y judiciales, en donde es posible retirar del mercado los bienes que violan el derecho de marcas. Al igual que en casos anteriores, se trata de proteger la fuerza distintiva del producto y, concomitantemente, y evitar la confusión del público.

¹²⁵ Sitio web- “[http://noticias.juridicas.com/articulos/50-Derecho Mercantil/200305-45595410311241.html](http://noticias.juridicas.com/articulos/50-Derecho%20Mercantil/200305-45595410311241.html)”. Idioma español

“Principio de la buena fe marcaría.- la buena fe es uno de los más importantes principios generales del Derecho y en este caso también de la buena fe marcaría, que está en todos los actos, procesos y hechos, (derechos de autor, derecho de la información, derecho informático, derecho de consumidores, etc.). La buena fe debe observarse en el registro de toda marca, en el de los nombres de dominio, en un convenio de no oposición, en el uso de marcas no registradas, en el uso de marcas registradas, en todo contrato, en cualquier país, en cualquier momento, exista disposición legal o no, es un principio general del derecho y debe aplicarse”¹²⁶.

“La buena fe fue definida en Roma por Marco Tulio Cicerón 43 A.C., el cual dijo *“no tenemos nosotros una idea justa y clara de lo que es verdadero derecho y justicia; nuestras leyes no son más que imágenes y sombras, pero ¡ojalá las guardáramos! Porque son sacadas de los mejores ejemplos de la verdad y de la naturaleza. ¿Qué fórmula más estimable que ésta: 'conviene obrar bien y sin fraude, como se acostumbra entre los buenos'?*”¹²⁷.

Windscheid se refiere a la buena fe como la *“honesta convicción”* en el obrar; Bonafante la contrapone al dolo, entendiéndola como *“la ausencia de mala fe”*. Montes la define como *“la rectitud y honradez en el trato y que se traduce en un criterio o manera de proceder al que las partes han de ajustarse en el desarrollo de sus relaciones jurídicas, y en la celebración, interpretación y ejecución de los contratos”*¹²⁸.

¹²⁶ [http://noticias.juridicas.com/articulos/50-Derecho Mercantil/200305-45595410311241.html](http://noticias.juridicas.com/articulos/50-Derecho%20Mercantil/200305-45595410311241.html)[http://noticias.juridicas.com/articulos/50-Derecho Mercantil/200305-45595410311241.html](http://noticias.juridicas.com/articulos/50-Derecho%20Mercantil/200305-45595410311241.html)

¹²⁷ Sitio web [“http://noticias.juridicas.com/articulos/50-Derecho Mercantil/200305-45595410311241.html”](http://noticias.juridicas.com/articulos/50-Derecho%20Mercantil/200305-45595410311241.html) Idioma español.

¹²⁸ Sitio web [“http://noticias.juridicas.com/articulos/50-Derecho Mercantil/200305-45595410311241.html”](http://noticias.juridicas.com/articulos/50-Derecho%20Mercantil/200305-45595410311241.html) Idioma español.

7. 2. Características de las Marcas.

Señala Elena de la Fuente García,¹²⁹ que del concepto de marca se desprenden las notas características de las mismas, que son:

- a) Carácter inmaterial, ya que la marca está formada por dos elementos: un *habeas mysticum* y un *habeas mechanicum*.¹³⁰ El primero, es una entidad inmaterial; el segundo elemento es el medio de manifestación del signo. Estos dos elementos deben coexistir. En esa forma, el signo no puede vivir solo, sino que es preciso su plasmación material en el envoltorio o en la mercancía.
- b) Aptitud diferenciadora, ya que la marca es un elemento de diferenciación del producto o servicio correspondiente.- por tal motivo, la marca favorece la existencia de la competencia, siempre y cuando que los productos y servicios puestos en el mercado sean perfectamente identificados, en beneficio del propio sistema competitivo, de los empresarios y de los consumidores. Los signos distintivos facilitan la actividad competitiva contribuyendo a la creación de los vínculos entre la empresa y los consumidores y así potenciar la transparencia del mercado. En suma, uno de los instrumentos para lograr la transparencia del mercado es la diferenciación de productos a través de las marcas.
- c) Identifica productos o servicios, ya que el signo o medio que constituye la marca no puede funcionar aisladamente, por si solo, pues requiere necesariamente estar vinculado a los productos o servicios para los cuales fue registrado y se necesita además, que esta vinculación sea captada por el usuario de los productos o servicios,

¹²⁹ Elena de la Fuente Gracia, Propiedad Industrial, Teoría y Práctica, Tercer Parte. Signos Distintivos. IV Las Marcas. Madrid. Centro de Estudios Ramón Areces, 2001. Págs. 122 a 125.

¹³⁰ Fernández Carlos Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas (2ª ED), citando a Patiño Alves, La imitación de los envases y de las formas tridimensionales, RGD, núm. 645, págs. 76, 77 y ss.

es decir, por el público consumidor. Si la marca no se usa, existe, pero no se ha dado a conocer, por lo que el público se encuentra imposibilitado para captarla y para relacionarla con los productos o servicios para los que fue registrada. De ahí la importancia del uso de la marca.

- d) La regla de especialidad, que consiste en el carácter identificador de los productos o servicios que es fundamental para la configuración de la marca, aunque este carácter no es exclusivo para todos los productos o servicios, sino solo de los que son idénticos para identificar productos o servicios diferentes, aun dentro de la misma clase.

“Cuando la marca es muy conocida, aumenta la probabilidad de que el empleo de la misma marca o de una marca semejante sea confundible con otra que identifique productos diferentes. Por tal motivo, cuando se trata de marcas muy conocidas o marcas de alto renombre, se produce una excepción a la regla de especialidad. En este caso, existe una identificación plena entre signo y producto, de tal importancia, que por si sola puede llegar a excluir a todas las idénticas y a las que se asemejen, aunque se trate de productos diferentes. Así que, en este caso, el ordenamiento jurídico tutela la marca en su totalidad, no solo para los productos o servicios para los cuales se ha registrado. Precisamente uno de los motivos por los que debe protegerse la marca de alto renombre consiste en amparar la capacidad distintiva de la misma, y de ese modo, evitar que se produzca confusión en el público de los consumidores. La utilización de la marca renombrada por un tercero no autorizado, puede hacer pensar equivocadamente al consumidor, que los bienes y servicios en los que se emplea la marca, tienen su origen en el titular de la marca renombrada. De la misma manera,

hay la posibilidad de que el consumidor confíe en la calidad que se vincula a la marca renombrada”¹³¹.

El ámbito donde opera la marca, es en el mercado, ya que la marca nace para distinguir productos o servicios de otros de su misma especie o clase y el lugar en donde se identifican a dichos productos y servicios es en el mercado como tal. En ese sentido la marca tiene una doble finalidad: por un lado, sirve de punto de encuentro para exteriorizar el signo y conectar el bien inmaterial con los productos o servicios que se identifican; por otro lado, sirve de medio para el desarrollo y posterior desenvolvimiento de la marca. A través del mercado, el titular de la marca puede cumplir con una de las obligaciones que le impone el sistema de marcas, que consiste en la obligación del uso del signo distintivo, de lo contrario se sancionara con la caducidad el registro correspondiente. Nuestra Ley de Propiedad Intelectual no hace referencia a la caducidad del registro.

En definitiva, la puesta de la marca en el mercado exige que los productos se integren en el tráfico económico y puedan cumplirse todas las funciones para las que nacen los signos distintivos. En si el mecanismo de exteriorización al mercado de los productos identificados con la marca es a través de los actos de venta de los mismos. Sin embargo, pueden existir otros mecanismos para que la marca tenga presencia en el mercado, como sucede en los casos de alquiler de productos o donación de los mismos¹³².

¹³¹ Elena de la Fuente García op. Cit., pág. 124, citando a Fernando Novoa, La marca notoria y la marca renombrada. La importancia de la marca y su protección, CGPJ, Andema, Madrid 1992, pág. 49; STS (1).a, 19 de mayo de 1993, (RAJ n2 528) y OMPJ. El papel de la prioridad industrial en la protección de los consumidores, Ginebra, 1983. Pág. 20.

¹³² Carlos Viñamata Paschkes, La Propiedad Intelectual, México, 2009, páginas. 334 a 339.

7.3. Clasificación de las Marcas.

Con la finalidad de facilitar la comprensión y el análisis de las marcas, que en la época actual indudablemente son el reflejo del desarrollo de un país y de la seguridad jurídica de la cual gozan los inversionistas, procederemos a clasificarlas de acuerdo con los diversos factores que se relacionan.

- Materiales: Visibles y palpables, como etiquetas, grabados, etcétera,
- Inmateriales: Como marcas auditivas, gustativas o aromáticas.

Ecuador aun no hace una inclusión de ningún tipo de las marcas mencionadas en su legislación, y que es necesario que se las incluya; sin embargo se señalará a los países que si lo hacen de una forma muy acertada y acorde al avance del mercado, los países son los que a continuación se mencionarán:

En Argentina la ley establece en su Artículo 1 *“Pueden registrarse como marcas para distinguir productos y servicios: una o más palabras con o sin contenido conceptual; los dibujos; los emblemas; los monogramas; los grabados; los estampados; los sellos; las imágenes; las bandas; las combinaciones de colores aplicadas en un lugar determinado de los productos o de los envases; los envoltorios; los envases; las combinaciones de letras y de números; las letras y números por su dibujo especial; las frases publicitarias; los relieves con capacidad distintiva y todo otro signo con tal capacidad”*¹³³.

Evidentemente, haciendo una comparación con las legislaciones mencionadas de estos dos países podemos ver claramente el gran vacío legal y la falta de desarrollo en los artículos

¹³³ Ley de Propiedad Intelectual Argentina.

Zurita Naranjo58

de nuestra Ley de Propiedad Intelectual, por lo que los legisladores deben hacer cambios muy significativos en la misma en materia marcaría.

II. LAS MARCAS TRIDIMENSIONALES

1. Signos Tridimensionales.

En la obra de Análisis de las Marcas Tridimensionales se expresa lo siguiente acerca de los signos tridimensionales “Un contexto de producción industrial, en el que existe una evidente equiparación de la calidad de los objetos ofertados, las empresas buscan atraer y fijar la atención del consumidor mediante diversos medios, entre ellos, cumplen un rol fundamental las formas de los productos y envases¹³⁴. Es así, que los signos tridimensionales, en particular, la forma de productos, envases, recipientes, resultan explícitamente contemplados por diversas legislaciones como signos susceptibles de adquirir la calidad de marca^{135»136}.

Si bien el concepto de marca tridimensional se vincula generalmente a las formas antedichas¹³⁷, en realidad todo signo que ocupe espacialmente tres dimensiones: alto, ancho y profundidad, integrara la referida categoría de marca¹³⁸. Así pues, cabe referir a las figuras colocadas delante de automóviles, como ser Rolls Royce, Jaguar, Mercedes Benz¹³⁹ o a formas utilizables en la identificación de servicios, en tal sentido, en diversos sistemas suelen

¹³⁴ Fernández Carlos Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas (2ª ED), citando a CHIJANE DAPKEVICIUS, Diego, “Marcas Tridimensionales”, en RDPI, no 9, 2004, p. 65.

¹³⁵ Fernández Carlos Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas (2ª ED), citando a vía de ejemplo, Leyes de Marcas de: Alemania, Perú, Costa Rica, México, Panamá, República Checa, El Salvador, Guatemala, Honduras, Noruega, Turquía, Hungría, Suiza, Paraguay, Polonia, Rumania, España. En sede de normas supranacionales, también contemplan los signos tridimensionales: el Protocolo de Armonización de Normas Indicaciones de Procedencia y Denominaciones de Origen y la Directiva 89/104/CEE del Consejo de la Unión Europea.

¹³⁶ Fernández Carlos Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas (2ª ED), citando a Diego Chijane Dapkevicius, Derecho de marcas: función y concepto, nulidades, registro, representación gráfica, derecho comparado *Volumen 2 de Dos mundos del derecho civil*.

¹³⁷ Fernández Carlos Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas (2ª ED), citando a Así, se define a las marcas tridimensionales como aquellas constituidas por formas particulares de los productos, envases, recipientes o embalajes. FERNANDEZ-NOVOA, C., Fundamentos de Derecho de Marca, cit., p. 31.

¹³⁸ En similar sentido, sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de fecha 12/11/03. Proceso 113-IP-2003.

¹³⁹ Fernández Carlos Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas (2ª ED), citando a SENA, G., Il nuovo diritto..., cit., p. 31. Este tipo de signo asume la denominación de marca de posicionamiento.

registrarse, a título de marca, formas de locales o edificios en los que se comercializan las prestaciones¹⁴⁰”.

En nuestro sistema legal la Ley de Propiedad Intelectual¹⁴¹ dispone Art. 120.- “Las invenciones, en todos los campos de la tecnología, se protegen por la concesión de patentes de invención, de modelos de utilidad.

Toda protección a la propiedad industrial garantizará la tutela del patrimonio biológico y genético del país; en tal virtud, la concesión de patentes de invención o de procedimientos que versen sobre elementos de dicho patrimonio debe fundamentarse en que estos hayan sido adquiridos legalmente”¹⁴².

Es así, que se puede evidenciar que en nuestra legislación no se hace una clara referencia a los signos tridimensionales, ya que en no consta ninguna definición de lo que los mismos son y si son susceptibles de conceder la patente por esta vía; y que en la práctica se realiza el registro en el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual.

A modo de hacer una comparación para tener en cuenta como otras legislaciones si establecen y toman en cuenta a los signos tridimensionales; donde se hace alusión: “el Art. 4.5) de la Ley de Marcas de España¹⁴³ expresa que no puede constituir marca: “La forma que se dé a los productos o envases, cuando reúna los requisitos para constituir patente de invención o modelo de utilidad conforme a la ley”¹⁴⁴. Así esa norma, por un lado, admite

¹⁴⁰ Así, para servicios turísticos se inscribió en la USPTO la forma de un rascacielos, U.S. Principal Register. Resgitation 2430828. En cuanto a la posibilidad de que diseños de edificios conformen marcas: FERNANDEZ-NOVOA, Carlos “Reconocimiento de la marca Arquitectónica por la jurisprudencia americana”, ADI. VII, 1981, pp. 497 y ss.; DURRANDE, Sylviane, comentario a sentencia de la Cour de Cassation, Com. Francesa, de fecha 11/1/00, en D, no %, 2011, pp. 468-469.

¹⁴¹ Ley de Propiedad Intelectual. Registro Oficial. No. 320. 19 de mayo de 1.998.

¹⁴² Ley de Propiedad Intelectual. Registro Oficial. No. 320. 19 de mayo de 1.998. Art. 120.

¹⁴³ La Ley de Marcas de España de 7 de diciembre de 2001, en vigor a partir del 31 de julio de 2002.

¹⁴⁴ Ley de Marcas Española. Nuestra normativa define a las patentes de invención como “las invenciones nuevas de productos o de procedimientos que supongan una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial” (art. 8 de la ley 17.164). El art. 81 de la Ley de Propiedad conceptúa a los modelos de utilidad como “toda nueva disposición o conformación obtenida o introducida en herramientas, instrumentos de trabajo, utensilios, dispositivos, equipos u otros objetos conocidos, que importen una mejor utilización o un mejor resultado en la función a que están destinados, u otra ventaja para su uso o fabricación”. Los modelos de utilidad constituyen nuevas

implícitamente el registro de signos tridimensionales y por otro, señala que signos de forma quedan excluidos de la protección del derecho marcario. Y consecuentemente en la causal que prohíbe se deben considerar a los signos bidimensionales que, solicitados como marcas figurativas, reproduzcan formas tridimensionales.

2. Protección a las Marcas Tridimensionales.

A decir de Ricardo Antequera Parilli en su obra Estudios de Derecho Industrial y Derecho de Autor sostiene con respecto a la protección de los signos tridimensionales que el registro como signos distintivos las marcas tridimensionales figura en la Decisión 486 de la Comunidad Andina sobre Propiedad Industrial¹⁴⁵, cuando en su Artículo 135 se señala que pueden constituir marcas, entre otros, “las imágenes, figuras, símbolos”, la “forma de los productos, sus envases o envolturas y cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores”¹⁴⁶.

Por otra parte, la Decisión 486, al regular lo atinente a la solicitud del registro, menciona que entre los requisitos que se deben cumplir “*la reproducción de la marca, cuando se trate de una marca denominativa con grafía, forma o color, o de una marca figurativa, mixta o tridimensional con o sin color*”¹⁴⁷

formas funcionales de objetos ya conocidos, haciendo a estos más cómodos para su manejo o consumo, más económica su producción o, en general, más útiles.

¹⁴⁵ Dada en la ciudad de Lima, Perú, a los catorce días del mes de setiembre del año dos mil.

¹⁴⁶ Estudios de derecho industrial y derecho de autor, Ricardo Antequera Parilli, Pontificia Universidad Javeriana (Bogotá, Colombia) Editorial Temis, S.A. (Bogotá, Colombia) septiembre de 2009

¹⁴⁷ Decisión 486 de la Comunidad Andina.

En este sentido la Decisión 486 “al tratar sobre el signo tridimensional en lo referente a la solicitud del registro de marca, aunque la norma no realiza una clasificación formal, si hace una enumeración de varias clases de marcas: denominativa, figurativa, mixta y tridimensional.”¹⁴⁸ Esta referencia permite evidenciar que esta normativa comunitaria andina se refiere al signo tridimensional como una clase de marca por lo que se deja de lado el criterio de que el signo tridimensional (en este caso un envase para contener gaseosas) podría considerarse una especie de la marca figurativa”¹⁴⁹.

En tal virtud se puede observar que el legislador de la comunidad andina en la Decisión 486 por primera vez ha tomado en cuenta a los signos tridimensionales dentro de las clases de marcas que son las denominativas, graficas y mixtas, lo cual se lo puede tomar como un logro y a la vez como un avance de acuerdo con el crecimiento de las invenciones.

Sin embargo, ante lo mencionado con anterioridad no significa que en vigencia de las Decisiones anteriores no se denote que se les haya dado una clasificación especial a las formas externas tridimensionales, como objeto de registro de marcar en el sentido que se cumplan con los requisitos exigidos por la norma correspondiente y por no aplicar las respectivas prohibiciones.

En lo referente a la Ley Ecuatoriana de propiedad intelectual el Art. 194 se refiere a la marca de la siguiente manera “*Se entenderá por marca cualquier signo que sirva para distinguir productos o servicios en el mercado.*”

¹⁴⁸ Decisión 486 de la Comunidad Andina.

¹⁴⁹ Tribunal Andino de Justicia. Proceso 33-IP.2005 (25-5-2005)

Podrán registrarse como marcas los signos que sean suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica”¹⁵⁰.

Resulta muy evidente que la legislación no hace una diferenciación clara de lo que corresponde a la clasificación marcaría en el sentido que lo hace la Decisión 486, es más bien a modo general y sin realizar ningún tipo de singularización ni clasificación que sería lo idóneo. Al referirse a la representación gráfica se deja con un gran vacío porque no se enfoca a si son signos con elementos visuales de carácter bidimensional o tridimensional.

3. La perceptibilidad para la protección marcaría de los signos tridimensionales

Con el fin de que la marca incluyendo la tridimensional se asocie con el consumidor debe ser perceptible a través de los sentidos, con la gran finalidad de que llegue a ser de la preferencia del público con el producto o servicio que se ponga a disposición.

Obviamente las marcas tridimensionales son perceptibles por medio del tacto y de la vista.

Concordando con lo dicho acerca de este tema el Tribunal Andino de Justicia menciona:

“La marca debe ser tangible, esto le permite ser captada por los sentidos para asociarla con un producto o servicio y de este modo identificarlo. La marca puede impresionar uno o varios sentidos.”¹⁵¹

¹⁵⁰ Ley de Propiedad Intelectual Ecuatoriana de 1998.

¹⁵¹ Tribunal Andino de Justicia. Proceso 33-IP.2005 (25-5-2005).

“Para que algo pueda ser distintivo debe ser también perceptible; los elementos que capta el consumidor son los que le permiten reconocer la marca para que esta, a su vez, sirva como medio de identificación de determinado producto o servicio”¹⁵².

“Es este carácter –el de la perceptibilidad- el que le permite al consumidor realizar una correcta diferenciación e individualización de la clase de productos o servicios que distingue la marca, para luego poder solicitarlos, adquirirlos y satisfacer sus necesidades”¹⁵³.

“La perceptibilidad de un signo en ocasiones se traduce en tres dimensiones, lo que implica volumen, con virtualidad de impactar de manera especial el sentido del tacto: la forma externa tridimensional”¹⁵⁴.

3.1. Formas funcionales en los signos tridimensionales.

En este sentido existen los siguientes fundamentos:

A) Fundamento de la Prohibición de registro. Sistema estadounidense y sistema comunitario europeo.- la prohibición en análisis con diferentes matices, aunque con idéntica ratio, es establecida por las diversas legislaciones marcarías.

Así, a través de la “doctrina de la funcionalidad”¹⁵⁵, en el sistema estadounidense se procura mantener el equilibrio apropiado entre el Derecho Marcario y el Derecho de

¹⁵² Tribunal Andino de Justicia. Proceso 33-IP.2005 (25-5-2005)

¹⁵³ Tribunal Andino de Justicia. Proceso 33-IP.2005 (25-5-2005)

¹⁵⁴ Tribunal Andino de Justicia. Proceso 33-IP.2005 (25-5-2005)

¹⁵⁵ La doctrina de la funcionalidad tuvo su origen en decisiones jurisprudenciales, pero a partir del 30 de octubre de 1998 fue codificada al reconocérsela expresamente en el acto Lanham 15 U.S.C. 1052(e) (5).

Patentes. Se indica que la Ley de Marcas, mediante la protección de la reputación de las empresas, procura promover la competencia, la que resultaría inhibida de permitirse la apropiación individual de rasgos útiles de productos¹⁵⁶. La Suprema Corte norteamericana resolvió lo correspondiente a la Ley de Patentes, y no a la Ley de Marcas, para alentar la invención mediante la concesión de monopolios temporales¹⁵⁷.

La doctrina de la funcionalidad comprende la *utilitarian functionality* y la *aesthetic functionality*¹⁵⁸. La primera, alcanza a signos que constituyan soluciones técnicas y, la segunda, a signos que hagan más atractivo al producto sobre el que se aplican y además proporcionen significantes ventajas competitivas a su titular¹⁵⁹. Así, los colores y demás rasgos ornamentales, normalmente no proporcionan ventajas utilitarias a los productos, en el sentido de hacer que funcionen mejor, los productos, en el sentido de hacer que funcionen mejor, empero, en determinados supuestos su monopolización puede llegar a restringir la competencia, debiendo entonces permanecer en público dominio¹⁶⁰.

En este sentido, la USPTO reputó estéticamente funcionales a formas de conductos de ventilación mimetizables en techos de teja o de hormigón, considerándose que el derecho de marca sobre ellas obstaculizaría a los restantes competidores, quienes deberían ofrecer

¹⁵⁶ Fernández Carlos Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas (2ª ED), citando a STOLTE, Keith, "Functionality challenges challenges to incontestable trademark registrations before and after the Trademark Law Treaty Implementation", en TMR 92, 2002, p. 1098.

¹⁵⁷ Fernández Carlos Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas (2ª ED), citando a "Supreme Court, Qualitex Co. V. Jacobson Products Co., Inc.", 514 U.S. 159, 164, 34 USPQ2d 1161, 1163 (1995)

¹⁵⁸ Fernández Carlos Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas (2ª ED), citando a PINOVER, Diana, "Aesthetic Functionality: The Need for a Foreclosure of Competition", en TMR 83, 1993, ps. 571 y ss. McKIE Jhon, "Functionality Survives Incontestability As a Type of Constructive Abandonment Despite Shakespeare", en TMR 86, 1996, p. 304.

¹⁵⁹ Fernández Carlos Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas (2ª ED), citando a ARDEN, Thomas, Protection of nontraditional marks, INTA, New York, 2000, p. 119. Los signos exclusivamente ornamentales, es decir, aquellos utilizados solo con fines decorativos, no resultan alcanzados por la doctrina de referencia. PSPTO. (TMEP) 3rd edition. Chapter 1200 Substantive Examination of Applications. 1202.02 (a) (iii) (c) Aesthetic Functionality.

¹⁶⁰ Fernández Carlos Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas (2ª ED), citando a la Cita 366.- Al estudiar la prohibición relativa al registro de colores, veremos que el color negro para motores fuera de borda fue reputado estéticamente funciona debido a que, si bien no generaba ningún efecto utilitario en el funcionamiento de los motores proporcionaba importantes ventajas competitivas al ser fácilmente combinable con diversos colores de embarcaciones y reducir en apariencia las dimensiones de los motores.

sus productos en formas incompatibles con las superficies de colocación¹⁶¹. En cuanto respecta al sistema europeo, el Reglamento de marca comunitaria impide el registro de signos constituidos exclusivamente por “la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico”¹⁶². La OAMI ha señalado que la ratio de dicha disposición es denegar el registro de formas cuyas características esenciales respondan a una función técnica, atento a que la exclusividad inherente al derecho de marca obstaculizaría a la competencia en la oferta de un producto que incorporase esa función¹⁶³. En el mismo orden de ideas, el Abogado General del TJCE, Ruiz-Jarabo Colomer, indicó que de no existir la prohibición: “se burlaría fácilmente el equilibrio de interés público que debe existir entre la justa recompensa por el esfuerzo innovador, plasmada en la concesión de una protección exclusiva, y el fomento de la evolución industrial, que aconseja imponer un plazo a esa protección, con objeto de que, una vez transcurrido este, el producto o el diseño de que se trate quede libremente disponible”¹⁶⁴.

B) Sistema marcarío nacional.- existe el principio de *prioridad*, por el cual, en materia de soluciones técnicas, la protección por patente se antepone a cualquier otra forma de

¹⁶¹ Fernández Carlos Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas (2ª ED), citando a Patiño Alves, La imitación de los envases y de las formas tridimensionales, RGD, núm. 645, págs. 76, 77 y ss.

“M-5 Steel Mfg., Inc. V. OHagins Inc.”, 61 USPQ2d 1086 (TTAB 2001).

¹⁶² Fernández Carlos Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas (2ª ED), citando a Patiño Alves, La imitación de los envases y de las formas tridimensionales, RGD, núm. 645, págs. 76, 77 y ss.

Cita 368. - Art. 7º, apartado 1, letra e), inciso ii). En el mismo sentido se manifiestan diversas leyes de Marca, entre ellas, la de Costa Rica, Ecuador, Lituania, Rumania, Canadá, Nicaragua, Croacia, Paraguay, Hungría, Perú, Bulgaria, China, ex Yugoslavia, Sudáfrica. Hay quienes expresan que la prohibición concerniente a signos funcionales no opera cuando la característica funcional se refiere a un aspecto incidental o secundario de la marca.

¹⁶³ Fernández Carlos Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas (2ª ED), citando a Patiño Alves, La imitación de los envases y de las formas tridimensionales, RGD, núm. 645, págs. 76, 77 y ss.

La 2ª sala de Recurso de la OAMI, por resolución del 18/2/03 (asunto R99/2002-2), indico que la norma comunitaria procura salvaguardar los límites establecidos por las leyes de patentes, sea para evitar la monopolización de las soluciones técnicas o invenciones que no reúnan los estrictos requisitos de patentabilidad (novedad y actividad inventiva), o para respetar el limite temporal de los derechos de patente, de modo que las formas funcionales (de productos u envases) no patentables sean de libre explotación, y las patentadas pasen al dominio publico al expirar la patente. En términos similares: KAMPERMAN, Ansel, “Some Frequently Asked Questions about the 1994 UK Trade Marks Act”, en EIPR (2), 1995, p. 67.

¹⁶⁴ Fernández Carlos Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas (2ª ED), citando a Patiño Alves, La imitación de los envases y de las formas tridimensionales, RGD, núm. 645, págs. 76, 77 y ss. Conclusiones presentadas el 23/1/01 relativas a la Petición de decisión prejudicial de la Corte de Gran Bretaña. Asunto C-299/99.

protección estatuida por la propiedad intelectual¹⁶⁵. A falta de solicitud de una patente (de una invención o modelo de utilidad) no podrá recurrirse a otros medios de protección pues, en principio, las demás modalidades de propiedad intelectual no se aplican a las invenciones de naturaleza estrictamente técnica¹⁶⁶. Se procura así impedir la elusión del sistema de patentes, único medio hábil para obtener derechos exclusivos sobre creaciones técnicas. En caso contrario, el registro de marca conllevaría una apropiación *ad perpetuitatem* de las características técnicas o configuración funcional de un producto o envase. De este modo, la forma funcional adoptada como signo marcario nunca caería en el dominio público y se evadiría el límite temporal de la patente, consagrado por razones de interés público¹⁶⁷.

En cuanto a lo que se refiere a la prohibición in examine estableciendo que no se consideraría marca en la Ley de Propiedad Intelectual ecuatoriana “Art. 195.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al artículo 194 de esta ley; b) Consistan en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza de la función de dicho

¹⁶⁵ Fernández Carlos Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas (2ª ED), citando a CHIJANE DAPKEVOCIUS, D., “Marcas tridimensionales”, cit., p. 66.

¹⁶⁶ OMPI, Los diseños industriales y su relación con las obras de artes aplicadas y las marcas tridimensionales, Ginebra 2002, p. 14. Así el sistema jurídico francés, caracterizado por ser sumamente flexible a la hora de admitir que una misma creación sea amparable por diversos regímenes de propiedad intelectual, impide la protección acumulada respecto a creaciones cuya forma no pudiera escindirse de su función técnica, en cuyo caso, solo serán protegibles por la Ley de Patentes. BERNAULT, Carine, “La protección des formes fonctionnelles par le droit de la propriété intellectuelle: le critère de la forme separable de la fonction”, en D n° 14, 2003, ps. 957-962. La autora señala que: una forma puede ser protegida indistintamente por los diversos regímenes de propiedad intelectual si se cumplieran las condiciones exigidas legalmente. Sin embargo, cuando la forma es dictada por la función del producto al cual se aplica, solo regirá el Derecho de patentes, en la medida en que dicha función sea novedosa, revela una actividad inventiva y sea susceptible de aplicación industrial (op. Cit., p. 957)

¹⁶⁷ FERNANDEZ-NOVOA, C., Derecho de Marcas, cit., 82. MARCO ARCALA, L., Las causas de denegación..., cit., p. 338. ARNET, Ruth, “Markenschutz für Formen: Theorie und Praxis zu den spezifischen Schutzausschlussgründen für die Formmarke gemäss Art. 2 lit. a und b MSchG”, cit., pp. 835 y ss. COUTO GONCALVES, L., Direito de Marcas, cit., p. 93. SANDRI, S. – RIZZO, S., I nuovi..., cit., p. 55. BURZIO, Alberto, “Marchi di forma e di colore: alcune considerazioni sul caso ‘ovetto Kinder’”, en Giur. It, n° 6, 2002. P. 1017. CHAVANNE, A., “La loi du janvier 1991...”, cit., p. 190. CHAVANNE, Albert – AZEME, Jacques, “Propriétés incorporelles. Droits sur les signes distinctifs”, en RTD com. 43 (4), 1990, p. 577.

producto o del servicio de que se trate; c) Consistan en formas que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican”¹⁶⁸.

“Se denota, el acierto legal que consagra este articulado ya que la prohibición de registro es a nivel general ya que se da la imposibilidad de registro de caracteres utilitarios de productos o envases, que fueren o no patentables¹⁶⁹.¹⁷⁰” Por lo tanto, cumplan estas o no los requisitos de patentabilidad, bajo ningún concepto es factible el registro como marca de soluciones técnicas.

Los productos y procesos que aportan soluciones técnicas a problemas prácticos son objeto exclusivo de las normas especiales del Derecho de Patentes, por la problemática acerca de caracteres utilitarios de productos o envases que puedan ser o no patentables y su registro, debido a que a través de él se armonizan los intereses de los inventores, de la competencia y del público en general. Las soluciones técnicas resultan fundamentales para el desarrollo de las economías y para el mejoramiento constante del nivel de vida, por tanto, a la hora de admitirse la concesión de derechos exclusivos, las normas de patentes requieren el cumplimiento de condiciones formales y sustantivas muy estrictas¹⁷¹.

Entonces, si una característica utilitaria no fuere susceptible de registrarse como patente de invención o modelo de utilidad porque careciere de novedad, de nivel inventivo o

¹⁶⁸ Mientras que el reglamento a la Ley de Propiedad Intelectual señalaba: “Art. 58.- La solicitud para registrar una marca deberá presentarse en la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, en el formulario preparado para el efecto por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial y deberá contener: a) Identificación del solicitante, con la determinación de su domicilio y nacionalidad; b) Identificación del representante o apoderado, con la determinación de su domicilio y la casilla judicial para efecto de notificaciones; c) Descripción clara y completa de la marca que se pretende registrar; d) Indicación precisa del tipo o la naturaleza de la marca que se solicita, en función de su forma de percepción. e) Especificación individualizada de los productos o servicios amparados por la marca y la determinación de la clase internacional correspondiente; y, f) Identificación de la prioridad reivindicada, si fuere del caso. Para efectos del cómputo de los plazos de prioridad y preferencia contenidos en la Ley e instrumentos internacionales, dicho plazo comenzará correr desde la fecha de presentación de la primera solicitud.

¹⁶⁹ Fernández Carlos Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas (2ª ED), citando a CHIJANE DAPKEVICIUS, D., “Marcas tridimensionales”, cit. P. 68.

¹⁷⁰ Ley de Propiedad Intelectual de 1998.

¹⁷¹ Fernández Carlos Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas (2ª ED), citando a LATIMER, Hugh – ABLIN, Karyn, “Stealth patents: the unconstitutionality of protecting product designs under The Federal Trademark Dilution Act”, en TMR 90, 1990, p. 489. OMPI, los diseños industriales y su relación con las obras de artes aplicadas..., cit., pp. 13 y ss.

estuviere en el estado de la técnica, mal podrá inscribirse como marca eludiéndose el sistema de patentes.

Si bien es cierto que las formas estandarizadas de los productos o envases presentan determinada utilidad, empero, en este supuesto, no quedara impedido el registro si se adosan elementos que confieran global distintividad, siempre sobre el entendido básico de que no se disfrutara de derechos exclusivos sobre la forma *per se*, la cual integra el acervo público y resulta libremente reproducible.

C) Evaluación de la naturaleza de la forma.- en nuestro sistema de registro, conforme a la praxis administrativa, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial efectuara un examen sobre el registro de la invención, dentro del término de 60 días contados a partir del vencimiento de los plazos¹⁷². Para dicho examen, podrá requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre la novedad, nivel inventivo y aplicación industrial de la invención. Así mismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de oficinas nacionales competentes de otros países. Toda la información será puesta en conocimiento del solicitante para garantizar su derecho a ser escuchado en los términos que establezca el reglamento.

Cabe señalar, que si tal y como lo expresa le Ley de Propiedad Intelectual cuando el examen fuere parcialmente desfavorable, se otorgará la patente solamente para las reivindicaciones aceptadas, mediante resolución debidamente motivada.¹⁷³ Si fuere

¹⁷² Ley de Propiedad Intelectual. Registro Oficial. No. 320. 19 de mayo de 1.998. Art. 142,143, 144.

¹⁷³ Fernández Carlos Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas (2ª ED), citando a Vid. Ley de Propiedad Intelectual. Registro Oficial. No. 320. 19 de mayo de 1.998. Art. 144, 1er inciso.

desfavorable se denegará, también mediante resolución motivada. Es decir, ante un informe negativo, no es dable afirmar la automática registrabilidad del signo que puede presentar de igual forma características funcionales que requieran de su permanencia en el dominio público o carecer de aptitud distintiva por tratarse de una forma banal o estandarizada¹⁷⁴.

La Dirección Nacional de Propiedad Industrial podrá reconocer los resultados de tales exámenes como dictamen técnico para acreditar el cumplimiento de las condiciones de registro de la invención¹⁷⁵.

Por otra parte, el informe parte puede expedirse a favor de la patentabilidad, es más, indicarse que el signo ya se encuentra amparado en un registro nacional o internacional. La patente vigente o vencida, mostrara una fuerte evidencia de funcionalidad de la forma solicitada como marca¹⁷⁶. No obstante, el interesado podrá acreditar que no existe un nexo causal entre la forma y los aspectos funcionales reivindicados en la solicitud de patente, siendo, por el contrario, un aspecto simplemente ornamental, fortuito o arbitrario de la invención. A contrario, se ha de señalar que la preexistencia de un registro de diseño industrial es, en principio, un factor para descartar la funcionalidad, ya que por definición las patentes de diseño amparan exclusivamente aspectos ornamentales.

En los sistemas comparados, suele tenerse presente la actividad promocional del propio interesado, el que publicitariamente podría destacar las bondades de la forma, por

¹⁷⁴ Fernández Carlos Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas (2ª ED), citando a CHIJANE DAPKEVICIUS, D., “Marcas tridimensionales”, cit., p.68.

¹⁷⁵ Ley de Propiedad Intelectual. Registro Oficial. No. 320. 19 de mayo de 1.998. Art. 144, 2do inciso.

¹⁷⁶ Fernández Carlos Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas (2ª ED), citando a USPTO. (TMEP)3rd edition. Chapter 1200 Substantive Examination of Applications. 1202.02 (a) (iv) Burden of Proof in Functionality Determinations R-1. CARON, Stepane – CARRIERE, Paul, “Fonctionnalite” et marques de commerce”, en Cahiers Prop. Intel. 14 (1) 2001, ps. 37, 43. GOLDSTEIN, P., Copyright, patent, trademark, and related state doctrines: cases and materials., cit., p. 987. FERNANDEZ-NOVOA, C., El sistema comunitario..., cit., p. 140. MARCO ARCALA, L., Las causas de denegación..., cit. P. 226. La OAMI negó el registro de la forma tridimensional de un sacacorchos por reputarla funcional, argumentado el impedimento de registro con el fuerte respaldo probatorio de la existencia de una patente europea, una patente estadounidense y un modelo de utilidad español que reivindicaban la forma ahora solicitada como marca. Resolución de la 2ª Sala de Recurso de 18/2/03, asunto R 99/2002-2

proporcionar ventajas respecto a la duración, consistencia y mayor eficacia del producto o envase¹⁷⁷.

La gran mayoría de veces, al examinador le resultara difícil señalar si determinada forma es o no funcional, esto es así porque, respecto de estas marcas, deviene esencial tener presente consideraciones de orden técnico y comercial que no pueden ser plenamente evaluadas en ausencia de una información exhaustiva, sobre el contexto en que la marca será utilizada¹⁷⁸.

Cabe cuestionarse si la operatividad de la prohibición resultaría impedida de demostrar la existencia de otras formas, que permitan obtener el mismo resultado técnico, sobre todo por considerarse que en el supuesto no existe indebida restricción de la competencia. El abogado general del TJCE, Ruiz Jarabo Colomer, señaló que la solución afirmativa habilitaría a que una empresa registrase todas las formas imaginables que alcanzaren idéntico resultado, legitimándose de este modo un monopolio perpetuo sobre determinada solución técnica¹⁷⁹. Además, se obligaría a la autoridad competente en materia de marcas, a efectuar una apreciación acerca del rendimiento en los procesos técnicos.

Como oposición contraria, la doctrina europea señala que, para enervar la causal impositiva, basta con acreditar la existencia de formas alternativas utilizadas o hipotéticas, siempre que las mismas prácticas, factibles y efectivas, logrando un resultado equivalente en cuanto a técnica y costes de producción¹⁸⁰.

¹⁷⁷ Fernández Carlos Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas (2ª ED), citando a USPTO (TMPEP) 3rd edition, Chapter 1200 Substantive Examination of Applications. 1202.02(a) (v) (A) Advertising, Promotional or Explanatory Material in Functionality Determinations. MIKUS, Jean Philippe, “Chevauchements de droits...”, cit., p. 323. LEMAS DEVESA, C., “Motivos de denegación absolutos”, cit., p. 93. FERNANDEZ.NOVOA, C., Tratado sobre Derecho..., cit., p. 153 MARCO ARCALA, L., “Prohibiciones absolutas”, cit., ps. 179-180.

¹⁷⁸ Fernández Carlos Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas (2ª ED), citando a CARON, Sthepane – CARRIERE, Paul, “Fonctionnalite et marques...”, cit., p. 43.

¹⁷⁹ Fernández Carlos Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas (2ª ED), citando a las conclusiones de fecha 23/1/01 en el asunto C-299/99..

¹⁸⁰ Fernández Carlos Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas (2ª ED), citando a MARCO ARCALA, L., Las causas de denegación..., cit., ps. 227-228. FEZER, Karl-Heinz, Markenrecht, cit., p. 397.

En este sentido, la Ley de Propiedad Intelectual Ecuatoriana establece que los dictámenes técnicos emitidos por las oficinas competentes de países u organismos internacionales, con los cuales el IEPI haya suscrito convenios de cooperación y asistencia técnica, serán admitidos por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial a los efectos de conceder la patente¹⁸¹.

En consecuencia de lo antes expresado, cabe la aplicación de el adagio *Ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus*, donde no es posible efectuar distinciones donde no las hace una norma que presente una redacción totalmente clara.

3.2. La distintividad para la protección Marcaría de los Signos Tridimensionales.

Doctrinariamente se hace una gran relevancia a la distintividad que debe poseer un signo tridimensional para ser objeto de registro. El requisito del carácter distintivo forma parte de la función principal de la marca, la misma que es la de separar o discriminar los productos o servicios de una empresa de los demás. Para que una marca pueda cumplir con esa capacidad diferenciadora, debe tener la aptitud para ser reconocida fácilmente como signo distinto del producto mismo y de la misma forma no debe parecerse al nombre del producto, ya que la marca no debe transmitir la idea de la clase de producto sino mas bien distinguir un producto en particular de otros que son de su misma especie.

Y en relación a la forma de identificar (sean figurativos denominativos o mixtos), uno de los requisitos existentes para su protección legal mediante el derecho marcario es el de la distintividad, es decir la capacidad que tiene un signo para individualizar de forma efectiva

¹⁸¹ Fernández Carlos Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas (2ª ED), citando a Vid. Ley de Propiedad Intelectual. Registro Oficial. No. 320. 19 de mayo de 1.998. Art. 144, 3er inciso.

tanto los productos como los servicios de una empresa (distintividad intrínseca), de modo que el consumidor pueda reconocerlos de forma individual y elegirlos según sea su preferencia,

Dentro de las marcas tridimensionales, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la sentencia afirma que “los criterios de apreciación del carácter distintivo de las marcas tridimensionales constituidas por la forma del propio producto no difieren de los aplicables a otros tipos de marcas”¹⁸².

Dado que, la distintividad es una cuestión de hecho, por lo tanto debe ser apreciado en cada caso particular, ya que no existen reglas que afirmen abstractamente que una determinada forma volumétrica permita diferenciar a un producto de otro de su misma clase, pues lo que es distintivo para un bien puede ser usual o común para otros bienes o artículos de distinta clase que están en el comercio.

En principio, con la distintividad se busca proteger simultáneamente tanto al esfuerzo empresarial como al consumidor, es así que con respecto al primero se reconocerá la inversión que existe en todo lo que conlleva el poner a disposición del público un determinado bien o servicio con un medio identificador que lo diferencie de los demás que ya existen en el mercado; en relación al segundo factor se busca proteger y defender la autonomía en el momento de escoger y así evitar que se pueda incurrir en el error de hecho en el proceso de compra o contratación de los bienes o servicios que desea consumir o contratación de los bienes o servicios que desea consumir o utilizar.

Tal capacidad diferenciadora, consustancial con el derecho marcario, no debe confundirse con la “novedad” o la “originalidad”, conceptos que se pertenecen respectivamente, al derecho de autor y al derecho de la invención (el mismo que protege las

¹⁸² Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina - Sentencia del 12 septiembre del 2007 (asunto T-358).

“soluciones técnicas”), debido a que la marca no requiere de ser una “creación” para que sea sujeto de protección, sino que tenga la aptitud diferenciadora entre unos y otros productos y servicios, es decir que sean inconfundibles para el consumidor¹⁸³.

Por lo que cabe mencionar los siguientes aspectos en principio el estudio de la distintividad representa ciertos obstáculos que deben ser superados. En efecto, la mayoría de sistemas normativos presentan la hipótesis de incidencia que difícilmente se podrían verificar. Esta situación se da porque la definición de distintividad en cierto sentido es errónea o es insuficiente, en todo caso, el concepto de distintividad que se utiliza en la mayoría de legislaciones es completamente inaplicable en términos prácticos.

“En este sentido, antes de intentar una definición de distintividad se debe establecer que la distintividad es una cuestión de hecho. Situación que por tener esa condición, es naturalmente mutable, es decir puede variar, podría aumentar, disminuir, perderse, diluirse y eventualmente se podría recuperar. Siendo la distintividad una cuestión de hecho se comprenderá fácilmente que esta no depende del signo per se, más bien está condicionada a elementos externos que condicionaran su existencia”¹⁸⁴. De ahí que la distintividad se constituye en un tema de hecho que no depende del signo, sino que se refiere a condiciones de elementos externos que determinan su vida.

¹⁸³ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Sentencia 72 de la Sala 1° (6 de octubre de 1989).

¹⁸⁴ Cita Web – <http://www.dominiuris.com/boletines/doctrinal/distintividad.html> LA DISTINTIVIDAD COMO OBJETO DE DERECHO: REFLEXIONES SOBRE EL CONFLICTO ENTRE NOMBRES DE DOMINIO Y SIGNOS DISTINTIVOS, octubre 2001, Bardales Mendoza Enrique. [Dominiuris.com](http://www.dominiuris.com), Idioma Español.

“En términos estrictamente ontológicos resulta imposible hablar de signos distintivos, por ser un hecho imposible fácticamente e imposible en términos propiamente jurídicos. En efecto no existen signos distintivos en términos abstractos, en realidad lo que existe son los signos o medios que han adquirido distintividad por el posicionamiento y reconocimiento que se ha dado a los mismos por parte del consumidor. La distintividad, se adquiere y su vigencia depende de circunstancias de hecho en su totalidad; no depende del signo en sí sino de una situación externa. Eso demuestra porque el signo sigue existiendo a pesar que la distintividad que había recibido por adhesión haya desaparecido”¹⁸⁵. Además como se reitera, no existen signos distintivos en términos abstractos, como los forenses, éstos existen y dependen enteramente del hecho, ya que puede existir el signo, aunque la distintividad se extinga.

“De este modo, se debe concluir que la distintividad es independiente del signo que la tiene adherida; la distintividad será en consecuencia una cuestión relativa. Entendida de este modo la distintividad como un elemento de connotaciones relativas a situaciones de hecho, se

¹⁸⁵ Cita Web – <http://www.dominiuris.com/boletines/doctrinal/distintividad.html> LA DISTINTIVIDAD COMO OBJETO DE DERECHO: REFLEXIONES SOBRE EL CONFLICTO ENTRE NOMBRES DE DOMINIO Y SIGNOS DISTINTIVOS, octubre 2001, Bardales Mendoza Enrique. [Dominiuris.com](http://www.dominiuris.com), Idioma Español.

debe tratar de hacer una definición para luego establecer cuales son las características que la rodean¹⁸⁶.

Es así, que la distintividad se entiende como una situación de hecho con naturaleza mutable (variable según la legislación en la que se aplique) y temporal que concede al signo al mismo que se le adhieren las connotaciones diferenciadoras perfectamente independientes de la naturaleza ontológica del mismo.

De acuerdo a lo investigado en la concepción de distintividad es posible que se utilicen signos idénticos, esta situación es totalmente válida; sin embargo el hecho que resulta no tolerable es que dos signos pretendan tener adherida una misma distintividad. En consecuencia si bien el derecho sobre una determinada distintividad siempre estará vinculado a un espacio geográfico determinado, la protección que esta recibirá proparará el espacio geográfico siendo que la buena fe comercial en las condiciones económicas actuales no tiene límite territorial.

En tal sentido, la posibilidad de coexistencia de signos idénticos para productos o servicios que no guardan conexión competitiva o cumplan funciones de diversa naturaleza es válida, en tanto no tengan adherida la misma distintividad. En consecuencia el derecho sobre la distintividad es absoluto, no goza de un límite territorial respecto a la extensión de su

¹⁸⁶ Cita Web – <http://www.dominiuris.com/boletines/doctrinal/distintividad.html> **LA DISTINTIVIDAD COMO OBJETO DE DERECHO: REFLEXIONES SOBRE EL CONFLICTO ENTRE NOMBRES DE DOMINIO Y SIGNOS DISTINTIVOS**, octubre 2001, Bardales Mendoza Enrique. [Dominiuris.com](http://www.dominiuris.com). Idioma Español.

protección, la distintividad no puede ser compartida. Lo que se puede compartir es el signo que se utiliza para a este adherirle la distintividad mencionada¹⁸⁷.

Sin embargo, en este orden de ideas se considera que a pesar que la distintividad es única y que el signo distintivo es sólo el elemento que sirve para adherirla, no es conveniente que coexistan signos idénticos con el fin de diferenciar ya sean productos o servicios que si tienen conexión competitiva. La capacidad permisiva en el uso de signos idénticos está referida cuando no existe conexión competitiva y la distintividad que va adherida al signo no es idéntica.

Consecuentemente, los sistemas, que establecen como requisito de concesión de derecho el carácter de distintividad del signo caen en el error de exigir una condición que no se puede verificar. Resultando imposible de establecer si el signo solicitado tiene adherida una distintividad si la misma aun no ha sido utilizada; en este sentido, lo que en realidad se trata de proteger es la distintividad, el objeto de la protección es la distintividad y no el signo al cual esta adherida. Por lo que resulta un imposible jurídico, establecer que la forma de adquirir el derecho debido a que tiene un carácter subjetivo y que depende de un mero trámite administrativo.

De tal modo, que la forma más eficiente de reconocimiento jurídico de la distintividad es un sistema declarativo del derecho, en el cual el sistema legal sólo reconocerá algo que ya se ha manifestado de modo cierto y que es sujeto de comprobación en la realidad económica. Es así que el sistema tendría connotaciones racionales respecto de la naturaleza ontológica de la distintividad.

¹⁸⁷ Fernández Carlos Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas (2ª ED), citando a CARON, Idem págs., cit. Op 334,335.

Este sistema de concesión de derechos respondería de modo adecuado a la naturaleza de la distintividad, que es una cuestión de hecho de naturaleza variable y por lo tanto resulta ser un proceso iniciado por su titular. De este modo siguiendo el razonamiento de concesión de derecho este se mantendrá intacto mientras la distintividad se encuentre vigente.

Se debe precisar que a pesar de lo precedentemente mencionado algunos signos que no requieren tener una distintividad adherida por no cumplir fines concurrentes, pueden tenerla y esta debe ser protegida independientemente del hecho de que el signo no cumpla con las funciones antes mencionadas. De este modo, identificamos la existencia de innumerables signos que no requieren para cumplir sus funciones de una distintividad adherida que sin embargo la tienen y que debe ser protegida por el sistema legal vigente.

“En consecuencia, identificamos que la distintividad como objeto de derecho va más allá de la simple existencia o no de fines concurrentes¹⁸⁸ del signo que la recibe. En tal sentido, su identificación y reconocimiento como ente autónomo escapa a la regulación tradicional entendida como reguladora de los signos distintivos; Así, debe precisarse que el objeto de protección es la distintividad independientemente de la función que cumpla el signo que la reciba. De este modo, hablar de signos distintivos, es erróneo, ya que jurídicamente hablando tiene un doble sentido donde se muestra un límite para reconocer la distintividad

¹⁸⁸Enrique Bardales Mendoza, octubre 2001, Abogado Profesor de Derecho Mercantil de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Socio del Estudio Castillejo & Bardales Abogados.

como objeto de derecho y en consecuencia se denota la existencia de un ente autónomo cuyo desarrollo no depende de la estructura ontológica del signo.”¹⁸⁹

3.2.1. Las marcas tridimensionales y su alto poder de distintividad.

La distintividad, en las marcas tridimensionales, se enfoca desde tres puntos de vista, es decir con la existencia de los elementos denominativos (nombre) o bidimensionales (dibujos o gráficos), que puedan acompañar o no al diseño volumétrico que se pretende identificar en un producto.

Es por tal razón que la marca tridimensional debe ser un signo distintivo en si mismo, y que no puede ser confundida la capacidad diferenciadora con la que pueden tener las etiquetas (denominativas, figurativas o mixtas), que se adhieran a la forma en tres dimensiones con la cual se presente el producto o servicio a los consumidores.

En otras palabras, la Fuerza distintiva de la marca tridimensional deber ser muy independiente de las otras marcas.

Las formas tridimensionales, como cualquier otro signo, deben tener la distintividad necesaria para ser denominadas como marcas. Por lo dicho, diversas legislaciones además de impedir el registro de formas funcionales, expresamente prohíben la inscripción de “la forma impuesta por la naturaleza del propio producto”¹⁹⁰. Esta causal impeditiva se refiere, básicamente, a la forma estandarizada del producto o envase, es decir, a su forma normal. Así como una marca denominativa de ser debe diferir de la forma común del objeto

¹⁸⁹ Iván Ore Chávez, Abogado, Peruano, 2008. Sitio web “<http://derechogeneral.blogspot.com/2008/01/concepto-de-marca-en-la-decision-344-y.html>”

¹⁹⁰ Art. 3.1, letra e) de la Directiva 89/104/CEE. Diversas leyes nacionales se manifiestan de manera idéntica, entre ellas, la de Bulgaria, Croacia, China, ex Yugoslavia, Turquía; Hungría, Rumania, Republica Checa, Lituania y, de forma similar, las leyes de marcas de Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México, Argentina y Perú.

identificado¹⁹¹. Actualmente se ha aceptado que una forma tridimensional por si misma puede, de modo general y abstracto y sin tomar en consideración productos concretos, ejercer en el comercio, la función distintiva exigible a todo signo marcario. La apreciación del carácter distintivo concreto de los signos tridimensionales, no debe realizarse sobre la base de criterios mas exigentes que los aplicados para otros tipos de marcas¹⁹², debido a que, diversos factores determinan que *prima facie* carezcan de suficiente distintividad inherente¹⁹³.

Como expresa Carlos Fernández-Novoa “la marca consistente en la forma de una producto no tiene una vocación innata para indicar el origen empresarial del producto portador de la marca¹⁹⁴. Las posibilidades relativamente reducidas de formas que cabe dar a los productos y a sus envases podría, en determinados sectores del comercio, dificultar que los consumidores las reconozcan como signos distintivos. Por otra parte, los caracteres funcionales o estéticos, condicionan las formas de productos y envases, por tanto, los objetos de un mismo género suelen presentar, un aspecto parecido. Además, el consumidor medio, a diferencia de la percepción que las formas componentes necesarios u ornamentales de los objetos¹⁹⁵. Es así, que mientras que el público esta acostumbrado a percibir inmediatamente determinados signos como identificadores de productos, no ocurre necesariamente lo mismo cuando el signo tiende a confundirse con el aspecto del propio producto”¹⁹⁶.

¹⁹¹ Fernández Carlos Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas (2ª ED), citando a GOMEZ MONTERO, J., Directivas para el examen de marcas, cit., p. 7. COUTO GONCALVES, L. Direito de Marcas, cit., p. 68, 92. BERCOVITZ, A., Introducción a las marcas..., cit., p.77.

¹⁹² Fernández Carlos Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas (2ª ED), citando a DI CATALDO, V., I Segni..., cit., p.87. SANDRI, S. – RIZZO, S., I nuovi..., cit., p. 42. En el mismo sentido se manifestó la jurisprudencia alemana: “Dreidimensionales Marken”, en Bundespatentgericht. Jahresbericht, Munich, 2002, p.61 y el TPICE (Sala Cuarta) en sentencia del 24/11/04, Asunto T-393/02.

¹⁹³ Fernández Carlos Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas (2ª ED), citando a : ARDEN, Thomas, Protection of nontraditional..., cit., ps. 45.

¹⁹⁴ FERNANDEZ-NOVOA, C., Tratado sobre Derecho de Marcas, 2º ed., página 216.

¹⁹⁵ OAMI, “Oami news legal question”, en OAMI news nº1, 2002, p. 4.

¹⁹⁶ Sentencia del TPICE (sala segunda) de fecha 5/3/03. Asunto T-194/01. Institut Federal de la Propriete Intellectuelle Suisse. 4.5.4.3. “Domaine public. Accoutumance du public a la fonction distinctive des formes de produits ou d’emballages”, en Directives relatives a l’examen des marques, cit., p. 37.

“La forma tridimensional debe presentar un diseño suficientemente singular y llamativo, con características inusuales, y de este modo se llamara despertará la atención del público consumidor y se incentivara su comercialización como signo distintivo”¹⁹⁷.

Cabe recalcar que no es recomendable exagerar en el grado de originalidad requerido, y no se debe examinar la forma como a una obra de arte, se trate de derechos de autor o de un diseño industrial¹⁹⁸.

En términos generales, estos signos presentaran escasez de distintividad, el ius prohibendi de sus titulares los restringirán en la reproducción exacta o casi exacta de la representación peculiar del producto o envase constituido en marca¹⁹⁹

El Art. 194 de la Ley de Propiedad Intelectual en su segundo inciso hace referencia sobre este tema “*Podrán registrarse como marcas los signos que sean suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica*”²⁰⁰, es así que la ley claramente hace una insistencia jurídica sobre la distintividad que debe poseer el signo para ser sujeto de registro.

4. La figura del Trade Dress y su aplicación.

Evidentemente el término Trade Dress, es la "aparición registrada de un producto" también llamada "Aparición distintiva registrada, se lo usa en un contexto jurídico el cual está definido por varios autores entre otros. El Trade Dress es la aparición con la que viene un producto, la forma del mismo (a veces se refiere a la configuración del producto y en

¹⁹⁷ Fernández Carlos Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas (2ª ED), citando a GONZALEZ-BUENO, P., “Prohibiciones absolutas”, cit., ps. 113-114. FRANCHESCHELLI, R., sui marchi di impresa, cit., p. 131. BENUSSI, F., Il marchio comunitario, cit., os. 25 y ss. VANZETTI, A. – DI CATALDO, V., Manuale di diritto..., cit., p. 133. OAMI, “Three.Dimensional Trade Marks”, en OAMI news, n! 4, 2001, p. 2.

¹⁹⁸ Fernández Carlos Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas (2ª ED), citando a SANDRI, S. – Rizzo, S., I nuovi..., cit., p. 43.

¹⁹⁹ FERNANDEZ-NOVOA, C., Tratado sobre Derecho..., cit., 154 y del mismo autor: El sistema comunitario de marcas, cit., p. 137. LEMAS DEVESA, C., “Motivos de denegación absolutos”, cit., p. 91.

²⁰⁰ Ley de Propiedad Intelectual ecuatoriana.

menor rango al diseño del producto), al color del producto. Así mismo es la apariencia registrada de un producto también denominada como la Apariencia distintiva registrada. Y se hace un enfoque en su mayoría a la imagen globalizada de la marca, es decir en su conjunto el cual comprende el material, el color y el producto.

El Trade Dress, está bajo la Ley de Propiedad Intelectual, dentro del derecho de marcas, el cual se refiere a el total de la imagen del producto o servicio, el cual incluye sus colores y gráficos en las etiquetas de los productos la apariencia de empaque del producto, lo cual se relaciona con los signos tridimensionales porque pueden protegerse como una representación grafica, ya que el mencionado derecho puede también aplicarse.

Es una imagen comercial y/o presentación comercial, característica distintiva no funcional que distingue los productos de un fabricante de los de otro, es la imagen total, puede incluir el color de las cajas, la configuración de la mercancía.

Se refiere a las características de la apariencia visual de un producto o su envase (también puede ser la fachada de un edificio, o un restaurante), ya que son sujetos de registro y protección para evitar la copia, plagio o cualquier violación de derechos creados por el titular de una marca.

Las características mencionadas pueden incluir a signos tridimensionales, el diseño gráfico, su empaque, el color, e incluso al olor de un producto.

En lo que a Ecuador respecta la legislación no provee nada en cuanto a lo que es el Trade Dress como tal, y mucho menos su aplicación, en doctrina se puede evidenciar que en otros países con mayor avance tecnológico ya existe una aplicación de lo que es el Trade

Dress, ya que con esta concepción se puede proteger a las apariencias, con mas rigurosidad y así mismo, dar un enfoque más específico a la marca, porque se hace un enfoque más minucioso de lo que comprende en su conjunto a un signo.

En ese orden de ideas, el Trade Dress está regulado por legislaciones de otros países como los anglosajones en Asia (en la India), pero en nuestro país no existe una regulación a este término como se mencionó anteriormente, la razón es que es difícil de catalogarlo en alguna de las clasificaciones en las que se divide la propiedad intelectual, presumiblemente se podría regular a través de las marcas, pero exactamente no existe una división que se encargue de proteger un producto totalmente intangible.

Existen dos requisitos básicos que deben cumplirse para comerciar el Trade Dress, el primero es que con las características expuestas debe ser capaz de funcionar como un recurso de indicador; y el segundo es que los consumidores tengan la capacidad de identificar a un determinado producto y a su fabricante. En Estados Unidos, el diseño del embalaje y la construcción de fachadas son considerados intrínsecamente distintivos y capaces para identificar a un producto. Sin embargo, el diseño del producto no puede ser inherentemente distintivo, por lo que el Trade Dress u otros diseños que no pueden cumplir el inherente requisito sólo puede ser protegido mediante la adquisición de “un significado secundario”. Es decir que, la marca puede ser protegida si se adquiere una asociación en la mente del público con el ente generador de los productos.

Tomando en cuenta la doctrina establecida de la funcionalidad, la presentación comercial también debe ser no funcional a fin de estar legalmente protegidas; por otro lado se debe tomar en cuenta el derecho de patentes. La funcionalidad del producto depende de él

mismo y para lo que fue creado. Para ser no funcional, no debe afectar a un producto en su precio, calidad, y un fabricante debe ser capaz de competir eficazmente en una no reputación. Por ejemplo, el color es funcional en lo que respecta a las prendas de vestir, ya que es producto adquirido sustancialmente por su color, forma y apariencia, pero si se lo mantiene en el closet no va a seguir siendo funcional a menos que lo use una persona.

Se puede tomar como un ejemplo claro aquí, en Ecuador a: “McDonald’s” (como restaurante internacional); los “Hot Dog de la González Suárez”; que por lo que se puede evidenciar en cada local se mantiene la misma línea tanto del producto como del servicio.

Algunas de las marcas registradas con palabras como: COCA-COLA, para bebidas. Bajo la tradicional vista comercial, COCA-COLA, funciona como marca registrada para las bebidas, por que el término identifica el origen de la misma, simboliza la reputación, y el buen nombre del productor.

Por otro lado algunos de los más notables elementos de algunas marcas son no verbales. Considerando como producto la Coca-Cola el reconocimiento.

“En este sentido la apariencia distintiva de establecimientos comerciales o Trade Dress, está compuesta por varios elementos de distinta naturaleza que aplicados a un producto o servicio, sirven para distinguir una empresa de otra.

Los elementos son los siguientes: el packaging, la configuración de un producto o establecimiento comercial y el diseño o decoración de los establecimientos comerciales.

Cabe recalcar que en Ecuador no existe una regulación normativa específica para este término, y sus componentes están protegidos en nuestro sistema jurídico de la siguiente forma:²⁰¹

- Los envases y envoltorios o Packaging, se protegen a través de la Unidad de Signos distintivos por Marcas y todo lo que regula la ley en ese capítulo.

Si bien la forma de los productos no puede ser registrada como marca, la doctrina y Jurisprudencia entiende que la forma no necesaria o funcional es susceptible de registro.

- El segundo elemento que integra el Trade Dress, es la configuración de un producto, y nuestro sistema marcario lo contempla. Dentro de la configuración de los establecimientos comerciales, se destaca lo siguiente:

- La apariencia exterior e interior de un local o edificio donde se desempeña la actividad comercial,
- Los uniformes de los empleados,
- Los instrumentos utilizados para la venta ambulante, etc.

De los elementos anteriormente referidos, en la legislación ecuatoriana, se debe determinar si distingue una actividad, es un nombre comercial; y, si identifica un servicio, es una marca, ambos elementos se establecen dentro del derecho marcario.

²⁰¹ Cita Web- <http://www.gistgroup.com.ar/como-protger-la-apariencia-distintiva-o-trade-dress-de-su-negocio>. Como proteger un signo distintivo oTrade Dress. GistGroup, 04 de agosto de 2011, Buenos Aires - Argentina, Idioma. Español.

5. Declaración de Notoriedad.

Este es un elemento muy importante dentro del derecho marcario, por que el legislador si ha tenido un acierto al momento de incluirla dentro de la Ley de Propiedad Intelectual tal y como consta en el Articulo. 197 que sostiene *“Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:*

- a) La extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público como signo distintivo de los productos o servicios para los cuales se utiliza;*
- b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca;*
- c) La antigüedad de la marca y su uso constante; y,*
- d) El análisis de producción y mercadeo de los productos o servicios que distinguen la marca”²⁰².*

Como se puede apreciar, la notoriedad en Ecuador, se deben cumplir con criterios que establece la ley, y siendo Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual la entidad competente para que se encargue de calificar si una marca es notoria o no, es decir que la notoriedad queda merced del juicio subjetivo de la autoridad competente, es así que cualquier resolución de la autoridad en relación con la notoriedad de algún registro marcario deba estar debidamente fundada y motivada en concordancia con el Articulo 76 de la Constitución del Ecuador en su literal I que dice *“Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente*

²⁰² Ley de Propiedad Intelectual del Ecuador de 1998. – Reglamento de la Ley de Propiedad Intelectual del Ecuador de Quito, a 25 de enero de 1999.

motivados se consideraran nulos. Las servidoras o servidores responsables serán sancionados”²⁰³, consecuentemente el mencionado criterio subjetivo de la autoridad puede ser sujeto de revisión por medio de un amparo.

Lo mencionado tiene concordancia con el Artículo 6 bis del Convenio de Paris donde se reconoce a las marcas notoriamente conocidas y dice “1) *Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta.*

2) *Deberá concederse un plazo mínimo de cinco años a partir de la fecha del registro para reclamar la anulación de dicha marca. Los países de la Unión tienen la facultad de prever un plazo en el cual deberá ser reclamada la prohibición del uso.*

3) *No se fijará plazo para reclamar la anulación o la prohibición de uso de las marcas registradas o utilizadas de mala fe”.*

²⁰³ Constitución de la Republica del Ecuador2008.

Siguiendo lo afirmado por Carlos Viñamata Paschkes su obra “La Propiedad Intelectual”, así como de lo citado anteriormente, podemos colegir que la clasificación de las marcas según su notoriedad o fama, son:

-Marcas obligatorias.- son aquellas que se registran por exigencia de la autoridad,

-Marcas de garantía o certificación.- son aquellas que sirven para distinguir la autenticidad y calidad del producto, que dan al consumidor la seguridad de que los componentes se apegan a las normas oficiales; o que aseguran al consumidor la procedencia o lugar de fabricación de los productos, como por ejemplo Hecho en Ecuador, o Marca Registrada.

-Marcas de agua.- que se comprenden dentro de las marcas de garantía, y que se utilizan en papel simple, papel moneda, de seguridad o bien en timbres postales.

-Marcas de protección.- son aquellas que se registran como una marca principal, para protegerla de otras similares, proteger colores, tipos de letra, etc. Como por ejemplo Coca-Cola, COCA-COLA, Coke, todas esas combinaciones de colores y distintos tipos de letra.

-Marcas simples.- son aquellas que se utilizan por una o varias personas físicas o morales para proteger un producto o servicio determinado; como por ejemplo Ford, que sirve para proteger a vehículos o talleres automotrices.

-Marcas colectivas.- son las que se solicitan para proteger a asociaciones de productores, de fabricantes o de prestadores de servicios; en general para distinguir gremios; ya que la marca gremial trata de brindar una imagen más seria ante el consumidor²⁰⁴.

En Ecuador, otra forma de protegerse con marcas que no se usan es registrar la misma marca en varias clases de la nomenclatura oficial, pues para renovarlas bastara con renovar a solo una de las clases, para que ocurra en todos los registros, previo el pago de las tasas

²⁰⁴ Artículo 7 bis del Convenio de Paris.

correspondientes; como por ejemplo Megamaxi que expende alimentos, relojes, ropa, electrodomésticos, maquinas, jabones, shampoo, etc.

En tanto en los países donde se puede registrar marcas y no usarlas, existe la figura de la renovación por falta de uso, es posible registrar diversas marcas de protección para crear una campaña protectora alrededor de las marcas principales.

Es decir, existen marcas de protección:

- a) Marcas parecidas dentro de la misma clase de la nomenclatura oficial.
- b) La misma marca en diferentes clases de la nomenclatura, cuando solo se usa en alguna de ellas.

-Marcas ligadas.- son aquellas que perteneciendo a un mismo titular, por ser idénticas o similares en grado de confusión y referirse a los mismos productos o servicios parecidos, no pueden transmitirse aisladamente sino que deben ser cedidas de manera conjunta.

-Marcas vinculadas.- este fenómeno se da cuando una marca de origen extranjero o cuya titularidad corresponda a una persona extranjera, se use vinculada a una marca nacional. Como por ejemplo Ford- Quito Motors.

-Marca de sangre.- es aquella con la que se puede distinguir al ganado menor o a los becerros cortándoles parcialmente una o ambas orejas.

-Marca de herrar.- es aquella con la que se graba al ganado mediante la colocación de un hierro al rojo vivo en alguna de sus patas.

-Marcas paralelas.- son aquellas que necesitan de registro en varios países, a pesar de tratarse de las mismas marcas, lo cual hace que su titular tenga una cadena de marcas idénticas.

-Marcas pantalla.- son las clases registradas en una determinada clase, por una persona física o moral, para tratar de disfrazar la piratería que se está haciendo de otra marca igual, propiedad de un tercero, que se encuentra en una distinta clase.

-Marca comunitaria.- con este nombre se conocen las marcas de la Comunidad Europea, de reciente aceptación por los países firmantes de tal convenio. Esa marca fue creada por el Reglamento sobre la marca comunitaria (RMC) 40/94, que entró en vigor el 15 de marzo de 1994 (en calidad de referencia histórica). Es el único sistema de derechos de propiedad intelectual que proporciona protección unitaria a las marcas en toda la Unión Europea. Este tipo de marca unifica los diversos países firmantes de la unión, por lo que su ámbito territorial de validez que es para los 15 países, como si se tratara de uno solo.

6. Prohibiciones para el Registro de la Marca Tridimensional.

En Ecuador no existe derecho positivo, que haga referencia a la registrabilidad de la Marca tridimensional como tal, pero se aplica las disposiciones que existen para las marcas en general y de acuerdo a la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

En efecto, el Artículo 195 de la Ley de Propiedad Intelectual Ecuatoriana sostiene con respecto a las prohibiciones formales lo siguiente: *“No podrán registrarse como marcas los signos que:*

a) No puedan constituir marca conforme al artículo 194 de esta ley;

b) Consistan en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza de la función de dicho producto o del servicio de que se trate;

- c) Consistan en formas que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican;*
- d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio, para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trate, incluidas las expresiones laudatorias referidas a ellos;*
- e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate; o sea una designación común o usual del mismo en el lenguaje corriente o en la usanza comercial del país;*
- f) Consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica, salvo que se demuestre que haya adquirido distintividad para identificar los productos o servicios para los cuales se utiliza;*
- g) Sean contrarios a la ley, a la moral o al orden público;*
- h) Puedan engañar a los medios comerciales o al público sobre la naturaleza, la procedencia, el modo de fabricación, las características o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;*
- i) Reproduzcan o imiten una denominación de origen protegida, consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique; o, que en su empleo puedan inducir al público a error con respecto al origen, procedencia, cualidades o características de los bienes para los cuales se usan las marcas;*
- j) Reproduzcan o imiten el nombre, los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas, denominaciones o abreviaciones de denominaciones de cualquier estado o de cualquier organización internacional, que sean reconocidos oficialmente, sin permiso de la autoridad*

competente del estado o de la organización internacional de que se trate. Sin embargo, podrán registrarse estos signos cuando no induzcan a confusión sobre la existencia de un vínculo entre tal signo y el estado u organización de que se trate;

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

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

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

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

Las prohibiciones son bastante claras como se observa en el artículo citado, con lo cual se busca proteger en un principio a productos que ya están en el mercado y así también se motiva al empresario o creador a realizar productos que tengan la suficiente distintividad para que el mismo sea reconocido en el mercado, y así su esfuerzo sea reconocido en las ganancias que recibirá en términos comerciales.

III. LOS SIGNOS TRIDIMENSIONALES Y LA CONVERGENCIA DE OTROS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL.

1. Signos Tridimensionales y los Diseños industriales

De acuerdo a la decisión 486 de la Comunidad Andina que dispone lo propio: “TITULO V, DE LOS DISEÑOS INDUSTRIALES, CAPITULO I, De los Requisitos para la Protección, “Artículo 113.- Se considerará como diseño industrial la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto.

Los modelos de utilidad se protegerán mediante patentes”²⁰⁵.

Exactamente, es lo que se ha adoptado en Ecuador ya que el registro se lo debe hacer en el IEPI en la unidad de patentes como diseños industriales, lo cual va a depender de la necesidad y decisión del titular.

El convenio de Paris, para la protección de la Propiedad Industrial, contempla la protección de los dibujos y modelos industriales en todos los países de la unión en el “Artículo 5 quinquies Dibujos y modelos industriales de los dibujos y modelos industriales serán protegidos en todos los países de la Unión”, que evidentemente no los define.

²⁰⁵ Decisión 486 de la Comunidad Andina.

Si se compara a la marca tridimensional con el diseño industrial se pueden encontrar tres elementos en común:

- Son expresiones de forma y por eso son perceptibles a los sentidos;
- Son bienes inmateriales que se incorporan al producto;
- Ninguno de los dos está protegido como diseño o como marca, porque la función o desempeño del producto son distintas, o por cualquier ventaja técnica que se tenga, sino por su forma de expresión figurativa.

En cuanto a las diferencias se tiene los requisitos para ser sujetos de registro, ya que el diseño industrial necesita para poder registrarse que posea novedad, es decir que no haya sido puesto en el mercado en cualquier lugar o momento mediante su descripción, utilización, comercialización o por cualquier medio antes del previo ingreso de la solicitud de registro o de la propiedad que puede ser invoca; y por parte de la marca tridimensional, para tener la condición de signo distintivo, no implica que sea novedoso o desconocido con anterioridad antes de solicitar el registro, a menos que sea una forma usual.

En tanto que la forma tridimensional es susceptible de tutela como marca siempre y cuando distinga a un producto y cree una asociación en la mente del consumidor que le de la capacidad diferenciadora de otro producto de su misma especie, mientras que el diseño industrial que también puede ser bidimensional, queda protegido siempre y cuando tenga una apariencia especial en el producto, en otras palabras que lo haga atractivo a la vista del consumidor, es por tal razón que mientras la marca es distintiva el diseño es ornamental.

Una forma tridimensional puede ser distintiva pero sin darle una característica atractiva al producto que identifica, mientras que un diseño industrial puede serlo por atraer al consumidor, aunque el consumidor no sea capaz de asociarlo con un origen comercial determinado.

En tal virtud mientras esa apariencia especial o particular del diseño industrial implica un acto creativo con alguna inventiva, en la marca tridimensional solo se exige una capacidad distintiva o fuerza diferenciadora que servirá como mecanismo apto para distinguir un producto de otro, aunque no sea verdaderamente una creación de tipo intelectual.

Por la referencias mencionada la protección obviamente varia porque por la referencias mencionada, la protección obviamente varia porque mientras el ius prohibendi en el derecho de marcas esta esencialmente vinculado al riesgo de la confusión o de asociación con los productos que se identifican o a la disminución de la distintividad o del valor comercial del medio identificador protegido, ese derecho de impedir, en el caso del diseño industrial, se extiende a toda fabricación, importación, introducción en el comercio o uso comercial de productos que incorporen o reproduzcan tal diseño, sin consideración alguna acerca de la posibilidad de inducir a confusión en cuanto al origen o a la posible pérdida del valor empresarial del diseño protegido.

Nada impide que una misma expresión en tres dimensiones cumpla con aquellas dos condiciones y pueda por ello optar a la doble protección, por supuesto, siempre que se llenen los respectivos requisitos legales y se cumplan los trámites para la obtención de los correspondientes registros.

En nuestra legislación de Propiedad Intelectual con respecto a este tema se dan las siguientes disposiciones: “Capítulo V, DE LOS DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES, Artículo 165.- Serán registrables los nuevos dibujos y modelos industriales. Se considerará como dibujo industrial toda combinación de líneas, formas o colores y como modelo industrial toda forma plástica, asociada o no a líneas o colores, que sirva de tipo para la fabricación de un producto industrial o de artesanía y que se diferencie de los similares por su configuración propia.

No serán registrables los dibujos y modelos industriales cuyo aspecto estuviese dictado enteramente por consideraciones de orden técnico o funcional, que no incorporen ningún aporte del diseñador para otorgarle una apariencia especial sin cambiar su destino o finalidad.”

En cuanto a la novedad el mismo cuerpo de leyes dispone en su Artículo 166.- “Los dibujos y modelos industriales no son nuevos si antes de la fecha de la solicitud o de la prioridad válidamente reivindicada, se han hecho accesibles al público mediante una descripción, una utilización o por cualquier otro medio.

No existe novedad por el mero hecho que los dibujos o modelos presenten diferencias secundarias con respecto a realizaciones anteriores o porque sean destinados a otra finalidad.”

El derecho tiene un tiempo el cual está dispuesto de la siguiente forma en la Ley de Propiedad Intelectual ecuatoriana Artículo 168 “La Dirección Nacional de Propiedad Industrial conferirá un certificado de registro de dibujo o modelo industrial. El registro tendrá una duración de diez años, contados desde la fecha de presentación de la solicitud”.

Los derechos que otorga la Ley de Propiedad Intelectual Ecuatoriana como se establece en el Artículo 171 “El registro de un dibujo o modelo industrial otorga a su titular

el derecho a excluir a terceros del uso y la explotación del correspondiente dibujo o modelo. El titular del registro tendrá derecho a impedir que terceros sin su consentimiento fabriquen, importen, ofrezcan en venta, vendan, introduzcan en el comercio o utilicen comercialmente productos que reproduzcan el dibujo o modelo industrial, o produzcan o comercialicen artículos con dibujos o modelos industriales que presenten diferencias secundarias con respecto al dibujo o modelo protegido o cuya apariencia sea similar.”

2. Signos Tridimensionales y los Derechos de Autor

Los signos tridimensionales pueden tener una relación con los derechos de autor cuando se ha creado una obra de arte aplicado, la misma que se crea en una sola vez y que el titular de los derechos con su consentimiento puede dar el permiso para que se hagan obras de arte aplicado con un fin comercial.

El Convenio de Berna para la protección de obras literarias y artísticas (Convenio de Berna), incluye en su enumeración ejemplificativa de obras a las artes aplicadas (2,1), pero no contiene una definición de lo que se entiende por tal categoría de creaciones intelectuales.

A pesar de esto, como se define en varias legislaciones en América Latina, como lo sostiene Ricardo Antequera Parilli “la obra de arte aplicado es una creación artística con funciones utilitarias o incorporada en un artículo útil, ya sea de artesanía o producida a escala industrial, siendo ejemplos de esta categoría creativa los modelos en joyería, orfebrería, bisutería, mueblería, vidriería, vestidos y decoración”²⁰⁶.

²⁰⁶ Ricardo Antequera Parilli, Pontificia Universidad Javeriana (Bogotá, Colombia) Editorial Temis, S.A. (Bogotá, Colombia), septiembre de 2009. Págs. 268 y siguientes.

Consecuentemente este género de obras tiene por su forma de expresión un carácter artístico, pero su destino es de utilización industrial.

En ese sentido el autor Ricardo Antequera Parilli afirma que “se encuentran elementos comunes entre la marca tridimensional y las artes aplicadas, lo que plantea la posibilidad de una protección independiente pero compatible, por el derecho de marcas y por el derecho de autor, siempre que el mismo bien inmaterial cumpla los requisitos exigidos por ambas disciplinas, como se estudia en otro ensayo incluido en esta misma obra con relación a las zonas fronterizas entre el derecho de autor y los derechos de propiedad industrial, al cual se ha remitido”²⁰⁷.

Nuestra legislación sostiene sobre derechos de autor en el “Capítulo I, DEL DERECHO DE AUTOR, Sección I, PRECEPTOS GENERALES: “Artículo. 4.- *Se reconocen y garantizan los derechos de los autores y los derechos de los demás titulares sobre sus obras.*”;

Artículo 5.- “El derecho de autor nace y se protege por el solo hecho de la creación de la obra, independientemente de su mérito, destino o modo de expresión.

Se protegen todas las obras, interpretaciones, ejecuciones, producciones o emisiones radiofónicas cualquiera sea el país de origen de la obra, la nacionalidad o el domicilio del autor o titular. Esta protección también se reconoce cualquiera que sea el lugar de publicación o divulgación.

El reconocimiento de los derechos de autor y de los derechos conexos no está sometido a registro, depósito, ni al cumplimiento de formalidad alguna.

²⁰⁷ Ricardo Antequera Parilli, Pontificia Universidad Javeriana (Bogotá, Colombia) Editorial Temis, S.A. (Bogotá, Colombia), septiembre de 2009. Págs. 268 y siguientes.

El derecho conexo nace de la necesidad de asegurar la protección de los derechos de los artistas, intérpretes o ejecutantes y de los productores de fonogramas.”

Las obras de arte aplicado estas contempladas en el Artículo 7.- *“Para los efectos de este Título los términos señalados a continuación tendrán los siguientes significados: Obra de arte aplicado: Creación artística con funciones utilitarias o incorporada en un artículo útil, ya sea una obra de artesanía o producida en escala industrial.”*

La norma da una protección expresa a las obras de arte aplicado como tal, por un tiempo indefinido y adicionalmente por 70 años después de la muerte del titular. Tal protección dista mucho de la que se le ofrece a los signos tridimensionales en diseños industriales y en signos distintivos.

Los signos tridimensionales, como se observa en lo anteriormente analizado, convergen y la ley no impide que se pueda registrar bajo el amparo del Derecho de Autor, sin embargo, de lo investigado, se debería proteger solamente a través del Derecho Marcario, en mérito a que un signo tridimensional va a constituir una marca ya que se conforma como una representación gráfica, colores, formas, etc.

3. La jurisprudencia constitucional y las sanciones administrativas en la Ley de Propiedad Intelectual ecuatoriana.

El hecho de las sanciones que se aplican a quienes han violado los derechos de los titulares de los productos que han registrado debidamente sus invenciones, en torno a esto es

que se va a señalar lo que la jurisprudencia menciona acerca de la capacidad que el Estado tiene para sancionar a quienes han incumplido con lo que las leyes propugnan.

Y así establecer si es concordante la sanción que se establece con la afección que se causa al imitar, plagiar o copiar los signos tridimensionales una vez que han sido sujetos de registro, y a su vez entender el porque de las sanciones que se establecen en nuestra Ley de Propiedad Intelectual ecuatoriana.

En este sentido el Jurista Luis Prieto Sanchis afirma “las sanciones administrativas significa la mayor intromisión imaginable de la Administración en la esfera de la justicia y, con ello, la más evidente quiebra del principio de separación de poderes. Como es natural, esta división de la competencia punitiva entre un orden judicial dotado de garantías y un orden administrativo no contaminado por los saludables principios del Estado de Derecho se ha tratado de justificar en criterios materiales o, si se quiere, trascendentes”²⁰⁸. Sin embargo, cabe resaltar que actualmente el Ecuador en la Constitución en el Artículo 1 donde se lo reconoce como un Estado de derechos y justicia, social, democrático y soberano, etc.

En ese sentido “se ha dicho que la infracción administrativa, a diferencia del delito, es irrelevante desde un punto de vista ético, que no pone en peligro los valores fundamentales generalmente aceptados por la sociedad y que, por consiguiente, merece un tratamiento particular, no sólo en la gravedad de la sanción, sino también en lo relativo al procedimiento y a la competencia; en definitiva, que merece una censura de naturaleza distinta de las penas que nacen del delito. Desde este punto de vista, existiría un motivo lógico, una razón material

²⁰⁸ Luis Prieto Sanchis, La Jurisprudencia Constitucional y el Problema de las Sanciones Administrativas en el Estado de Derecho. Pagina 178.

extrajurídica que justificaría la opción legal de atribuir el conocimiento de determinadas conductas ilícitas a la Administración o a los jueces y que serviría al mismo tiempo de criterio para juzgar la racionalidad o incluso la justicia de la ley, que define una cierta conducta como infracción o como delito”²⁰⁹.

“Las doctrinas que defienden la sustantividad del derecho penal administrativo, en el mejor de los casos, no son doctrinas jurídicas, sino puntos de vista de política jurídica; no describen el derecho positivo ni ofrecen una teoría para mejor comprenderlo, sino que explican lo que debería ser. El problema es que, en ocasiones, esas doctrinas no son conscientes de su alcance y pretenden deducir las diferencias sustanciales de las propias decisiones del legislador. Incluso, situándonos en el plano de la política jurídica, esas opiniones carecen de consistencia, porque en el fondo pretenden elaborar una teoría del injusto administrativo a partir de un dato puramente formal como es la competencia para castigar, suponiendo que la Administración está naturalmente llamada a sancionar ciertos hechos o que el juez, también por naturaleza, debe circunscribir su actuación a los delitos por atacar éstos los valores sociales fundamentales”²¹⁰.

“La práctica, desde luego, no corrobora esta pretendida sustantividad de la infracción administrativa. El Derecho comparado y el histórico ponen de relieve que lo considerado en un ordenamiento como acción criminal en otro es tratado como delito administrativo”²¹¹.

Como señala MERK “ello depende siempre de la libre disposición del legislador y, por tanto, se pierden inútiles esfuerzos tratando de determinar qué figuras delictivas

²⁰⁹ Fernández Carlos Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas (2ª ED), citando a MATTES, H.: Problemas de Derecho Penal Administrativo, I, Historia y Derecho Comparado (1977). Traducción de J. M. RODRÍGUEZ DEVESA, Ed. Revista de Derecho Privado, Madrid, 1979, pp. 138 y ss.

²¹⁰ Fernández Carlos Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas (2ª ED), citando a MERKL, A.: Teoría General del Derecho Administrativo, cit., pp. 348-350.

²¹¹ Luis Prieto Sanchis, La Jurisprudencia Constitucional y el Problema de las Sanciones Administrativas en el Estado de Derecho.

corresponden al derecho penal criminal y cuáles al derecho penal administrativo para ambos tipos y, con ello, para la demarcación de las esferas respectivas, de modo que el derecho positivo, al repartir la competencia entre los Tribunales y las autoridades administrativas, no haría sino dar satisfacción a una necesidad derivada de la naturaleza del hecho sometido, en cada caso, a la sanción penal. Por consiguiente, debemos concluir afirmando que la única diferencia conceptual entre el derecho penal y el ordenamiento administrativo sancionador radica en la competencia, que en un caso es judicial y en el otro administrativo.”²¹²

Una característica importante del derecho administrativo sancionador son las tipificaciones imprecisas y ambiguas, las fórmulas abiertas y las cláusulas de extensión analógica, que muchas veces impiden conocer a ciencia cierta cuáles son las conductas sancionables.

En fin, el derecho administrativo sancionador resulta demasiado objetivo, insensible a las circunstancias de la personalidad, y se rige por un procedimiento que dista mucho de ofrecer las garantías propias del proceso penal. Es cierto que cabe el recurso jurisdiccional, pero la intervención del juez de lo contencioso difiere también de la del juez penal. El recurso es una carga para el recurrente, generalmente no suspende la efectividad de la sanción, en ocasiones ha de pasar por la regla del solve et repete y todavía corre el riesgo de ver agravado el castigo (*reformatio in pejus*).

Lo dicho no sería tan perjudicial para el Estado de Derecho si el mundo de las sanciones administrativas se circunscribiese a cuestiones de ínfima cuantía, si las multas se dirigiesen únicamente a proteger la higiene en las calles, la estética de los parques públicos.

²¹² Luis Prieto Sanchis, La Jurisprudencia Constitucional y el Problema de las Sanciones Administrativas en el Estado de Derecho.

La Constitución, como no podía ser de otro modo, incide positivamente en el ámbito del Derecho sancionador, aunque en principio y de forma directa no establezca ningún freno a la proliferación de infracciones ni a la conocida gravedad de las sanciones.

Es decir que la Constitución no refleja que haga una entrega del monopolio punitivo a los jueces y Tribunales; ni siquiera parece existir una base textual para afirmar que reduce el ámbito administrativo a las contravenciones, excluyendo las conductas que atacan los valores éticos y sociales de la comunidad. Sin embargo, la Constitución establece de modo directo dos condiciones de suma trascendencia. La Administración civil no impondrá sanciones que impliquen privación de libertad. El principio de legalidad de las infracciones y sanciones que, en una buena interpretación, debe excluir el dominio del reglamento, así como las tipificaciones imprecisas, las fórmulas abiertas y las cláusulas de extensión analógica. La Constitución establece otros límites o condiciones que ofrecen también una enorme importancia para el tema que nos ocupa. La Corte Constitucional y también a la Corte Nacional les corresponde perfilar el alcance de esos límites y condiciones en relación con cada uno de los ámbitos del Derecho punitivo del Estado.

De todos modos, es preciso advertir aquí que no corresponde a la jurisprudencia la tarea de ajustar nuestro Derecho sancionador a las pautas constitucionales. En el proceso unitario de creación y aplicación del Derecho, los jueces tienen una función que individualiza, de concreción del ordenamiento, pero no es dable exigir de la jurisdicción contencioso-administrativa que subsane las imperfecciones de tipificación existentes en sus reglamentos u omisiones de actualización, supliendo así por vía hermenéutica tareas de lege ferenda que no es precisamente a los Tribunales a quienes compete impulsar.

3.1. El principio de legalidad.

La interpretación del principio de legalidad en materia de infracciones no debe ser menos riguroso que en materia de penas y delitos. Por consiguiente, la satisfacción de este principio no exige únicamente que las conductas y sanciones aparezcan previstas en una norma anterior, sino que además dicha norma ha de tener carácter de ley.

Otra cuestión de suma importancia conectada con el principio de legalidad es la relativa a la precisión y claridad de las tipificaciones, que, como sucede en el ámbito penal, han de describir con detalle y cuidado cada uno de los elementos de la conducta, excluyendo las fórmulas abiertas y las cláusulas de extensión analógica.

La relación entre justicia penal y sanciones administrativas, la aludida idea de la sustantividad de las infracciones administrativas tuvo como lógico corolario la de la autonomía o independencia de la potestad sancionadora, cuya consecuencia más espectacular consiste en la posibilidad de sancionar dos veces la misma conducta, lo que fue aceptado durante mucho tiempo tanto por la legislación como por la jurisprudencia.

Los problemas que surgen entre la justicia penal y la potestad sancionadora no terminan, sin embargo, en esa duplicidad de castigos que hoy parece estar en trance de superación. Existen otras cuestiones de interés y, en particular, dos que deben centrar nuestra atención, a saber: la preferencia en el ejercicio de la potestad y el grado de vinculación de las autoridades administrativas a las decisiones del poder judicial.

IV. APLICACIÓN DE LA TUTELA DE SIGNOS TRIDIMENSIONALES EN EL ECUADOR

1. Estudio de Caso

ANLISIS DEL CASO

CASO: TUTELA ADMINISTRATIVA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL PRESENTADA EN LA DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

SOLICITADA POR: ADRIANA HOYOS Y AHDISEÑO CIA LTDA.

EN CONTRA DE: MODERMUEBLE COMPAÑÍA LIMITADA.

TRÁMITE N°: 754-07

1.- ANÁLISIS FÁCTICO.-

FUNDAMENTOS DE HECHO:

AHDISEÑO presento una solicitud de Tutela Administrativa de los Derechos de Propiedad Intelectual ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial en el Instituto Ecuatoriana de Propiedad Industrial (IEPI) con fecha 7 de octubre del 2007.

La tutela administrativa en mención se solicito por ADRIANA HOYOS Y AHDISEÑO CIA LTDA., basados en los siguientes fundamentos:

1.- AHDISEÑO CIA LTDA, es titular en Ecuador de los siguientes registros de Diseños Industriales:

- ❖ Diseño industrial “COCO SIDE CHAIR” con titulo DI 04-624, con fecha de expedición 3 de marzo de 2004.
- ❖ Diseño industrial “COCO UPHOLSTERED CHAIR” con titulo DI 04-623, con fecha de expedición 3 de marzo de 2004.

2.- ADRIANA HOYOS, es titular de los derechos morales y AHDISEÑO CIA LTDA. Es titular de los derechos patrimoniales en Ecuador del siguiente registro:

- ❖ CF28-400 CAFÉ NIGHT STAND.
- ❖ CC03-500 COCO BARSTOOL.
- ❖ CC07-500 BUFFET.
- ❖ CCO1-500 COCO SIDE CHAIR / CC02-500 COCO ARM CHAIR.
- ❖ CC04-531 COCO ROUND DINIG TABLE WITH COCO.
- ❖ CC04-500 COCO DINING TABLE.
- ❖ CC20-500 COCO END TABLE / CC20-510 ROUND COCO END TABLE.
- ❖ CC19-500 COCO COCKTAIL TABLE.
- ❖ CC34-500 COCO CONSOLE.
- ❖ CF27-400K CAFÉ HEADBOARD KING.

3.- ADRIANA HOYOS, es titular en Ecuador de los siguientes registros:

- ❖ Marca “ADRIANA HOYOS” certificado de registro N°789 de fecha 11 de febrero de 1998, para proteger productos de la clase internacional N° 20: *“muebles, espejos, marcos; productos no comprendidos en otras clases, de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos de estas materias o de materias plásticas”*.

- ❖ Marca “ADRIANA HOYOS” certificado de registro N°280 de fecha 20 de enero de 1998, para proteger productos de la clase internacional N° 42: *“servicios de decoración y todos aquellos comprendidos en la clase internacional N°42”*.
- ❖ Nombre comercial “ADRIANA HOYOS” certificado de registro N° 139 de fecha 11 de febrero de 1998.

Se expone en la solicitud de tutela lo siguiente: Las obras, productos y servicios producidos y ofertados por ADRIANA HOYOS y/o AHDISEÑO CIA LTDA., gozan de reconocimiento y notoriedad en el mercado por su alta calidad y gran posicionamiento, lo que se demuestra en el contenido de su pagina electrónica www.adrianahoyos.com

Y la razón por la que proceden a tal solicitud es que llego a conocimiento de ADRIANA HOYOS, que MODERMUEBLE CIA. LTDA., comercializó muebles que reproducían los diseños exclusivos pertenecientes a la Señora ADRIANA HOYOS y AHDISEÑO CIA LTDA.

Se presento conjuntamente con la solicitud de tutela todos los documentos que abalizaban la propiedad de los derechos de los registros con títulos de emitidos por el IEPI, demostrando así que la Señora ADRIANA HOYOS y AHDISEÑO CIA LTDA. Era la titular de los derechos de sus obras, diseños y registros.

Conjuntamente con la justificación de propiedad de derechos, se realizaron todos los pagos de las tasas correspondientes a todos los trámites de carácter administrativo que se realizarón en el IEPI.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Se sostuvo por la parte actora que los derechos que la Ley, los Tratados y Convenios internacionales protegían, e impedían que sin su expreso consentimiento, se reproduzcan, mantengan en existencia y comercialicen los artículos que pertenecen a la Señora ADRIANA HOYOS y AH DISEÑO CIA LTDA.

En ese orden de ideas, dado que MODERMUEBLE CIA LTDA., reproducía y comercializaba los muebles pertenecientes a la parte actora, se inducía a la confusión al consumidor y así mismo a una competencia desleal.

La Ley de Propiedad Intelectual en su Artículo 217 sostiene: -“ *El registro de la marca confiere a su titular el derecho de actuar contra cualquier tercero que la utilice sin su consentimiento y, en especial realice, con relación a productos o servicios idénticos o similares para los cuales haya sido registrada la marca, alguno de los actos siguientes:*

a) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca registrada, con relación a productos o servicios idénticos o similares a aquellos para los cuales se la ha registrado, cuando el uso de ese signo pudiese causar confusión o producir a su titular un daño económico o comercial, u ocasionar una dilución de su fuerza distintiva.

Se presumirá que existe posibilidad de confusión cuando se trate de un signo idéntico para distinguir idénticos productos o servicios;

b) Vender, ofrecer, almacenar o introducir en el comercio productos con la marca u ofrecer servicios con la misma;

c) Importar o exportar productos con la marca; y,

d) Cualquier otro que por su naturaleza o finalidad pueda considerarse análogo o asimilable a lo previsto en los literales anteriores.

El titular de la marca podrá impedir todos los actos enumerados en el presente artículo, independientemente de que éstos se realicen en redes de comunicación digitales o a través de otros canales de comunicación conocidos o por conocer.”

En concordancia con el Artículo. 287 que dice: “Sin perjuicio de otras acciones legales que sean aplicables, toda persona natural o jurídica perjudicada podrá ejercer las acciones previstas en esta Ley, inclusive las medidas preventivas o cautelares.

Las medidas a que se refiere el inciso anterior podrán ser solicitadas también por asociaciones gremiales o de profesionales que tengan legítimo interés en proteger a sus miembros contra los actos de competencia desleal.”

La Decisión 486 de la CAN en sus artículos 155 y 156 afirman que: “Artículo 155.- *El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:*

a) aplicar o colocar la 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;

b) suprimir o modificar la marca 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;

c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales;

d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese 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;

e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese 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;

f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente 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.

Artículo 156.- A efectos de lo previsto en los literales e) y f) del artículo anterior, constituirán uso de un signo en el comercio por parte de un tercero, entre otros, los siguientes actos:

a) introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo;

b) importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o,

c) Emplear el 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.”

En cuanto a los derechos de autor se sostiene lo siguiente en la Ley de Propiedad Intelectual Ecuatoriana:

En la sección IV, sobre DERECHO DE AUTOR, Parágrafo Primero, y de los DERECHOS MORALES en su Artículo sostiene: *“Constituyen derechos morales irrenunciables, inalienables, inembargables e imprescriptibles del autor:*

a) Reivindicar la paternidad de su obra;

b) Mantener la obra inédita o conservarla en el anonimato o exigir que se mencione su nombre o seudónimo cada vez que sea utilizada;

c) Oponerse a toda deformación, mutilación, alteración o modificación de la obra que pueda perjudicar el honor o la reputación de su autor;

d) Acceder al ejemplar único o raro de la obra que se encuentre en posesión de un tercero, a fin de ejercitar el derecho de divulgación o cualquier otro que le corresponda; y,

e) La violación de cualquiera de los derechos establecidos en los literales anteriores dará lugar a la indemnización de daños y perjuicios independientemente de las otras acciones contempladas en esta Ley.”

Así mismo la Ley protege a los derechos patrimoniales en su Artículo 20 sosteniendo que: *“El derecho exclusivo de explotación de la obra comprende especialmente la facultad de realizar, autorizar o prohibir:*

a) La reproducción de la obra por cualquier forma o procedimiento;

- b) *La comunicación pública de la obra por cualquier medio que sirva para difundir las palabras, los signos, los sonidos o las imágenes;*
- c) *La distribución pública de ejemplares o copias de la obra mediante la venta, arrendamiento o alquiler;*
- d) *La importación; y,*
- e) *La traducción, adaptación, arreglo u otra transformación de la obra.*

La explotación de la obra por cualquier forma, y especialmente mediante cualquiera de los actos enumerados en este artículo es ilícita sin la autorización expresa del titular de los derechos de autor, salvo las excepciones previstas en esta Ley.”

En lo que comprende a diseños industriales la Ley provee lo siguiente: “*Art. 171.- El registro de un dibujo o modelo industrial otorga a su titular el derecho a excluir a terceros del uso y la explotación del correspondiente dibujo o modelo. El titular del registro tendrá derecho a impedir que terceros sin su consentimiento fabriquen, importen, ofrezcan en venta, vendan, introduzcan en el comercio o utilicen comercialmente productos que reproduzcan el dibujo o modelo industrial, o produzcan o comercialicen artículos con dibujos o modelos industriales que presenten diferencias secundarias con respecto al dibujo o modelo protegido o cuya apariencia sea similar.*” Y en concordancia con lo expuesto la Decisión 486 dispone en su Artículo 130.- “*La protección conferida a un diseño industrial no se extenderá a los elementos o características del diseño dictados enteramente por consideraciones de orden técnico o por la realización de una función técnica, que no incorporen ningún aporte arbitrario del diseñador.*

La protección conferida a un diseño industrial no comprenderá aquellos elementos o características cuya reproducción exacta fuese necesaria para permitir que el producto que incorpora el diseño sea montado mecánicamente o conectado con otro producto del cual forme parte. Esta limitación no se aplicará tratándose de productos en los cuales el diseño radica en una forma destinada a permitir el montaje o la conexión múltiple de los productos, o su conexión dentro de un sistema modular.”

Así mismo, se fundamenta la Competencia de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial en la Ley de Propiedad Intelectual en los Artículos 288 que afirma *“La violación de cualquiera de los derechos sobre la propiedad intelectual establecidos en esta Ley, dará lugar al ejercicio de acciones civiles y administrativas; sin perjuicio de las acciones penales a que hubiere lugar, si el hecho estuviese tipificado como delito.*

La tutela administrativa de los derechos de propiedad intelectual se regirá por lo previsto en el Libro V de la presente Ley.”

Y en concordancia con lo dispuesto por el Artículo 322 del mismo cuerpo de leyes que sostiene que *“Serán reprimidos con prisión de un mes a dos años y multa de seiscientos cincuenta y siete 22/100 (657,22) dólares de los Estados Unidos de América a seis mil quinientos setenta y dos 25/100 (6.572,25) dólares de los Estados Unidos de América, tomando en consideración el valor de los perjuicios ocasionados, quienes en violación de los derechos de propiedad intelectual:*

a) Fabriquen, comercialicen o almacenen etiquetas, sellos o envases que contengan marcas de alto renombre o notorias, registradas en el país o en el exterior;

b) Fabriquen, comercialicen o almacenen etiquetas, sellos o envases que contengan marcas o denominaciones de origen registradas en el país; y,

c) Separen, arranquen, remplacen o utilicen etiquetas, sellos o envases que contengan marcas legítimas, para utilizarlas en productos de distinto origen.

Con igual sanción serán reprimidos quienes almacenen, fabriquen, utilicen con fines comerciales, oferten en venta, vendan, importen o exporten artículos que contengan indicaciones falsas acerca de la naturaleza, procedencia, modo de fabricación, calidad, características o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate; o, contengan informaciones falsas acerca de premios u otras distinciones.”

El artículo 333 menciona que: *“El IEPI a través de las direcciones nacionales ejercerá, de oficio o a petición de parte, funciones de inspección, vigilancia y sanción para evitar y reprimir violaciones a los derechos sobre la propiedad intelectual.”*

Y finalmente el Artículo 359 que le da la competencia a: *“La Dirección Nacional de Propiedad Industrial tendrá las siguientes atribuciones:*

a) Administrar los procesos de otorgamiento, registro o depósito, según el caso, de patentes de invención, modelos de utilidad, diseños industriales, marcas, lemas, nombres comerciales, apariencias distintivas, indicaciones geográficas, esquemas de trazado de circuitos semiconductores (topografías) y demás formas de propiedad industrial que se establezcan en la legislación correspondiente;

b) Resolver sobre el otorgamiento o negativa de los registros;

c) Tramitar y resolver las oposiciones que se presentaren;

d) Administrar en materia de propiedad industrial los demás procesos administrativos contemplados en esta Ley; y,

e) Ejercer las demás atribuciones que en materia de propiedad industrial se establecen en esta Ley y en el reglamento.

El registro de propiedad industrial es único y confiere un derecho de alcance nacional. En consecuencia, el Director Nacional de Propiedad Industrial es la única autoridad competente para la resolución sobre el otorgamiento o denegación de registros de propiedad industrial a nivel nacional.”

Con fecha 26 de junio se envió por parte del Sr. Galo Troya el informe solicitado dentro, incumpliendo con el plazo determinado, el cual en sus conclusiones que hay los siguientes aspectos a tomar en cuenta:

- La similitud entre la cama “Café Headboard” de Adriana Hoyos y la cama que se inspeccionó físicamente en las instalaciones de MODERMUEBLE, es de magnitud suficiente par inducir al consumidor a la confusión de los productos. Afirmó el perito que las dos empresas comercializan productos iguales.
- La similitud entre la silla de la línea “Coco side chair” de Adriana Hoyos y la silla de la línea “Zannette” que se fotografió del Catalogo de la empresa MODERMUEBLE es también de magnitud suficiente para inducir a un comprador común a confundir el mueble de una empresa con el de la otra, en el caso de que las ventas se hayan realizado por catalogo.
- Las representaciones fotográficas, dentro del catalogo de MODERMUEBLE, de los muebles: butacón, mesa de comedor y mesa de sala de la línea “Zannette”, presentan mucha semejanza a las representaciones fotográficas respectivas, del catalogo “Catalogue III”, de Adriana Hoyos, de los muebles: “Coco upholstered chair”. “Coco Dining table” y “Coco cocktail table”. Esta semejanza es de magnitud suficiente como para inducir a un comprador a confundir los muebles de

la primera empresa con los de la otra, en el caso de que las ventas se hayan realizado por catálogo.

- Las representaciones fotográficas en la página web de MODERMUEBLE, de los muebles: caretaker, Sofa set y coffe table “Dakota”, presentaron suficiente semejanza a las representaciones fotográficas respectivas, del catalogo “Catalogue III”, de Adriana Hoyos, de los muebles: “Coco upholstered chair”. “Coco Dining table” y “Coco cocktail table”. Esta semejanza también es de magnitud suficiente como para inducir a un comprador a confundir los muebles de la primera empresa con los de la otra, en el caso de que las ventas se hayan realizado por catálogo y/o página web.

Con fecha 22 de diciembre de 2008, se dio la Resolución N° 96427, de la Tutela Administrativa, donde se Resolvió lo siguiente:

“RESUELVE 1.- Aceptar la acción de tutela administrativa presentada por ADRIANA HOYOS Y AHDISEÑO CIA. LTDA., en contra de MODERMUEBLE COMPAÑÍA LIMITADA, 2.- Prohibir MODERMUEBLE COMPAÑÍA LIMITADA, fabricar, importar, ofrecer, introducir en el comercio o utilizar comercialmente productos que incorporen o reproduzcan los diseños industriales COCO SIDE CHAIR, titulo DI 04-624, COCO UPHOLSTERED CHAIR, titulo DI 04-623, DINING TABLE COCO, titulo DI 04-625; y, COCKTAIL TABLE COCO, titulo DI 04-626, de titularidad de ADRIANA HOYOS Y AHDISEÑO CIA. LTDA. 3.- Sancionar a la Señora ALBA OLIVES, administradora del local de propiedad de MODERMUEBLE CIA LTDA, ubicado en la Av. República E-956 y Av. 6 de diciembre, en la ciudad de Quito, de conformidad con el Art. 340 de la Ley de

Propiedad Intelectual con una multa de mil dólares por haber obstaculizado y dificultado la correcta realización de la inspección; 4.- Sancionar a MODERMUEBLE CIA. LTDA., por la infracción a los derechos de propiedad intelectual, con una multa de mil ochocientos dólares, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 339 de la Ley de Propiedad Intelectual, dicha multa deberá cancelar en el IEPI, para lo cual se le concede el término de quince días contados a partir de la notificación con la presente resolución.

El presente acto administrativo es susceptible de los recursos establecidos en el Art. 357 de la Ley de Propiedad Intelectual; Recurso de Reposición ante esta misma Unidad en el termino de quince días; Recurso de Apelación para ante el Comité de Propiedad Intelectual, en el termino de quince días; Recurso de Revisión para ante el Comité de Propiedad Intelectual, en los plazos establecidos en el Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función ejecutiva; y una vez causado estado, por vía jurisdiccional ante uno de los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo. .

Tengo en conocimiento que no se realizo ningún tipo de recurso y que el tema concluyo con la Resolución citada con anterioridad.

2.- ANÁLISIS PROBATORIO:

ADRIANA HOYOS Y AH DISEÑO CIA. LTDA., incluyeron en la causa todo documento que compruebe que ellas eran las titulares de los derechos que fueron violados por MODERMUEBLE CIA. LTDA., por lo que se dio a tramite la solicitud e Tutela Administrativo, en el proceso se cumplió por parte de las actoras con todas las solemnidades sustanciales como el pago de todas las tasas exigidas por la Ley y el Reglamento, así como la validación de lo que le acreditaba como titular de los derechos por los cuales se vieron perjudicadas por la comercialización de sus productos.

3.- ANÁLISIS JURÍDICO:

El análisis que me atañe en esta tutela jurídica es el de analizar el problema que se genera por la violación de los derechos que se vio en este caso:

Inicialmente se violentaron los siguientes derechos:

Se evidenció la comercialización de los 4 registros de los cuales es titular ADRIANA HOYOS y AHDISEÑOS CIA. LTDA. Lo cual se evidencio en el informe que emitió el perito.

Los diseños industriales son: COCO SIDE CHAIR, titulo DI 04-624, COCO UPHOLSTERED CHAIR, titulo DI 04-623, DINING TABLE COCO, titulo DI 04-625; y, COCKTAIL TABLE COCO, titulo DI 04-626, de titularidad de ADRIANA HOYOS Y AHDISEÑO CIA. LTDA.

Evidenciando el incumplimiento a La Ley de Propiedad Intelectual en su Artículo 217 sostiene: - *“El registro de la marca confiere a su titular el derecho de actuar contra cualquier tercero que la utilice sin su consentimiento y, en especial realice, con relación a productos o servicios idénticos o similares para los cuales haya sido registrada la marca, alguno de los actos siguientes:*

a) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca registrada, con relación a productos o servicios idénticos o similares a aquellos para los cuales se la ha registrado, cuando el uso de ese signo pudiese causar confusión o producir a su titular un daño económico o comercial, u ocasionar una dilución de su fuerza distintiva.

Se presumirá que existe posibilidad de confusión cuando se trate de un signo idéntico para distinguir idénticos productos o servicios;

b) Vender, ofrecer, almacenar o introducir en el comercio productos con la marca u ofrecer servicios con la misma;

c) Importar o exportar productos con la marca; y,

d) Cualquier otro que por su naturaleza o finalidad pueda considerarse análogo o asimilable a lo previsto en los literales anteriores.

El titular de la marca podrá impedir todos los actos enumerados en el presente artículo, independientemente de que éstos se realicen en redes de comunicación digitales o a través de otros canales de comunicación conocidos o por conocer.”

En concordancia con el Artículo 287 que dice “Sin perjuicio de otras acciones legales que sean aplicables, toda persona natural o jurídica perjudicada podrá ejercer las acciones previstas en esta Ley, inclusive las medidas preventivas o cautelares.”

Se dio cumplimiento al siguiente artículo “Art. 339.- (Reformado por la Disposición Reformativa quinta, num.6 de la Ley s/n, R.O. 544-S, 9-III-2009).- Concluido el proceso investigativo, el IEPI dictará resolución motivada. Si se determinare que existió violación de los derechos de propiedad intelectual, se sancionará al infractor con una multa de entre cincuenta y dos 58/100 (52,58) dólares de los Estados Unidos de América y mil ochocientos cuarenta 23/100 (1.840,23) dólares de los Estados Unidos de América y, podrá disponerse la adopción de cualquiera de las medidas cautelares previstas en esta Ley o confirmarse las que se hubieren expedido con carácter provisional. “

El mismo debe reformarse, ya que las multas que se imponen no son proporcionales, entre la infracción y la sanción, que debería seguir los principios de Derecho Penal Moderno. Ya que de mantenerse esta falta de proporcionalidad en la norma referida, de cierta forma se incentivaría a que las personas reproduzcan y comercialicen productos del mismo tipo. Lo

contrario, de pagar multas proporcionales al perjuicio ocasionado, en la sanción, crearía conciencia en el respeto al Derecho de Propiedad Intelectual. No se trata de crear nuevas multas, sino de establecer el principio de proporcionalidad dentro de la legislación administrativa en el ámbito de la Propiedad Intelectual.

En este caso, los muebles que se reprodujeron son bastante caros y seguramente fueron vendidos y las ganancias que obtuvo MODERMUEBLE pudieron haber sido más altas que la multa que fue obligado a pagar, así que no existe una relación entre el perjuicio que se causa a quien es titular de algún derecho con las multas que existen actualmente en Ecuador, existiendo un tipo de coerción legal para evitar tales violaciones.

Adicionalmente se debe hacer el decomiso respectivo de las piezas que se comercializaban y detener la misma.

Y se cumplieron a cabalidad las siguientes normas, en cuanto al procedimiento se refiere:

La Dirección Nacional de Propiedad Industrial en el Art. 339 de la Ley de Propiedad Intelectual, donde se dispone la competencia para conocer los procesos de tutela administrativa.

Por lo que no se dio paso a analizar las presuntas violaciones que se demandaron en cuanto a Derechos de Autor que poseían ADRIANA HOYOS y AHDISEÑOS CIA. LTDA.

En conformidad al Artículo 339 de la Ley de Propiedad, se dicto la resolución motivada cuando concluyo el proceso de Tutela.

En conformidad con el Artículo 113 de la Decisión 486 de la CAN.- Se considerará como diseño industrial la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o

tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto.

Se tomo en cuenta para resolver en el Considerando Noveno que “los registros de diseños industriales son documentos que describen un dibujo o una forma bidimensional o tridimensional que sea original y susceptible de aplicación industrial. Abarcan tanto los dibujos como el estampado de una tela o el dibujo de la cara de una llanta que se consideran bidimensionales o planos, como las formas tridimensionales como la carrocería de un carro o la forma exterior de un teléfono, le son aplicables en su mayoría los requisitos de las patentes. La diferencia principal es que aquellas se refieren principalmente a aspectos de utilidad (resuelven un problema de carácter técnico), en tanto que estos protegen exclusivamente aspectos de forma o apariencia visual externa que puede ser meramente ornamental, como en este caso particular de muebles.”. Con lo que se puede evidenciar, que en Ecuador, el Registro de signos tridimensionales se lo puede hacer también por vía de Patentes ya que están dentro de dibujos y diseños industriales, conforme lo detallado anteriormente en el Capítulo de LOS SIGNOS TRIDIMENSIONALES Y LA CONVERGENCIA DE OTROS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL. (Página 96 y siguientes).

El problema claro que se puede observar en este caso es que no se da aplicación a lo dispuesto en Art. 333 de la Ley de propiedad intelectual donde:”El IEPI a través de las direcciones nacionales ejercerá, de oficio o a petición de parte, funciones de inspección, vigilancia y sanción para evitar y reprimir violaciones a los derechos sobre la propiedad intelectual.” Se denota que el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual tiene la facultad

de realizar inspecciones, obviamente no se determina los tiempos en que se las debe hacer pero hay la intención de que se protejan los derechos de los Titulares, pero este artículo es inútil si no se le da la aplicación que necesita. Lo dicho es concordante con siguientes Artículos del Reglamento a la Ley que afirman lo siguiente “Art. 90.- Los recursos previstos en el artículo 357 de la Ley sujetarán su tramitación al Estatuto Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, se presentarán en las Direcciones Nacionales respectivas, las cuales los concederán o negarán según sean presentados dentro o fuera de término, y remitirán los expedientes administrativos a los Comités correspondientes para su resolución.

Art. 91.- Las Direcciones Nacionales del IEPI, de oficio o a petición de parte, podrán realizar inspecciones para comprobar la violación de los derechos de propiedad intelectual, y en su caso adoptar cualquier medida cautelar de protección urgente de los derechos, cuando existan indicios de infracciones, o un riesgo demostrable de destrucción de pruebas.

Igualmente podrán solicitar por escrito cualquier información que permita establecer la existencia o no de una presunta violación, de conformidad con el artículo 337 de la Ley de Propiedad Intelectual. Sin perjuicio de las sanciones previstas en la Ley, la falta de contestación a los requerimientos de información o datos se tendrá como un indicio en contra del presunto infractor a los efectos de las medidas cautelares, ya en sede cautelar o administrativa.”

Se debe hacer un control más riguroso con ayuda de los empresarios donde se coadyuven esfuerzos para tratar de impedir que se violenten derechos de propiedad intelectual.

Se debería crear Departamentos dentro del IEPI, que se encarguen de realizar periódicamente inspecciones en los lugares donde se han obtenido los respectivos títulos de propiedad de los registros de dibujos y/o diseños industriales, y en si de todo lo que comprende la Propiedad

Intelectual en Ecuador, para así dar una protección más globalizada y no se cause ningún perjuicio a nadie.

2. La Jurisprudencia en casos concretos de signos tridimensionales constituidos por envases.

Se citará brevemente a los casos emblemáticos donde se ha resuelto, tanto en sede administrativa como judicial, sobre la admisibilidad o no como marca de ciertas formas tridimensionales en envases.

➤ Caso de la “Cerveza Cusqueña” y otros similares

Tanto la jurisprudencia como la doctrina han señalado que como las botellas constituyen el envase común de muchos productos, particularmente en alimentos, bebidas y otros líquidos, el análisis acerca de su “aptitud distintiva” debe ser mucho más estricto.

En el caso de las botellas para cervezas, la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI, en relación a la solicitud como marca tridimensional del envase de la “Cerveza Cusqueña”, dijo:

*“El fundamento de la prohibición marcaría a los signos que consistan en las formas usuales de los *productos o de sus envases* o en formas impuestas por la naturaleza de la función de dichos productos, radica en que de *otorgarse un derecho de exclusiva* sobre tales formas usuales se limitaría a los competidores la posibilidad de usar aquellas necesarias e indispensables de presentación y/o envase de los mismos, con *lo cual se bloquearía el acceso al mercado de competidores* de productos”*

Lo que se pretendía reivindicar es la protección marcaría de una botella que, a criterio del Tribunal, no tenía total distintividad para identificar a una cerveza determinada, porque representaba la forma común y usual para presentar el producto en envases de vidrio, al punto de que al separar la etiqueta y colocar la botella junto con otras de distintos competidores, no era posible distinguir cuál de ellas representaban a una cerveza y cuáles eran las que contenían otro líquido o tenían un origen empresarial diferente²¹³.

Similares acepciones se formularon en relación a las controversias que se han planteado en Ecuador y República Dominicana, ante los registros de las botellas de las cervezas “Pilsener” y “Presidente”, respectivamente, casos en los cuales la empresa AMVEB (que producía la cerveza “Brahma”), se ha opuesto a esos derechos exclusivos en base a la genericidad de dichas botellas para envasar cerveza, porque sería tanto como reivindicar un monopolio de explotación para envases para líquidos como el que se ilustra en la página siguiente, lamina cuatro²¹⁴.

En ese sentido, la Dirección de Marcas del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI), en el año 2005, negó la solicitud de registro como marca de la botella cuya imagen se muestra en la lamina cuatro, al considerar que era una forma común carente de distintividad y por ende, no era sujeto de registro bajo la legislación marcaría.²¹⁵

➤ Los casos “Coca-Cola”

²¹³ Ricardo Antequera Parilli, Pontificia Universidad Javeriana (Bogotá, Colombia) Editorial Temis, S.A. (Bogotá, Colombia), septiembre de 2009, Págs. 289 y 290.

²¹⁴ Ricardo Antequera Parilli, Pontificia Universidad Javeriana (Bogotá, Colombia) Editorial Temis, S.A. (Bogotá, Colombia), septiembre de 2009, Págs. 289 y 290.

²¹⁵ Ricardo Antequera Parilli, Pontificia Universidad Javeriana (Bogotá, Colombia) Editorial Temis, S.A. (Bogotá, Colombia), septiembre de 2009, Págs. 289 y 290.

En varios asuntos, tanto la jurisprudencia como la doctrina han reconocido la notoriedad de la marca “Coca-Cola”, a veces solamente en relación a su elemento denominativo y en otros asuntos sobre la notoriedad del diseño particular de sus botellas.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina al tratar sobre la diferencia entre las marcas renombradas y notorias dijo:

“A diferencia de las marcas celebres o renombradas (...) que son conocidas generalmente por todo el público consumidor, las notorias se reducen a un grupo específico de consumidores porque el resto de ellos a lo mejor no se enteren de la marca de automóviles como Volvo o Rolls Royce, y que son notorias para el grupo o sector relacionado con el gremio automovilístico; y no así el caso de Coca-Cola, que su difusión se extiende hacia la población en general” (resaltado del texto)²¹⁶

Cuando el tribunal reconoció que “en las marcas renombradas el principio *notoria non egent probatione* puede ser aplicado”, se adhirió además, expresamente, a la opinión de Otero Lastres, citándolo textualmente para manifestar que “(...) la marca Coca-Cola, cuyo extensísimo grado de conocimiento entre los consumidores no parece que necesite de una prueba, por lo que puede ser admitido directamente por los tribunales como hecho notorio no necesitado de prueba” (énfasis añadido)²¹⁷

El fallo precedente fue luego adoptado por la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI, al resolver, citando al órgano judicial andino:

“el principio *notoria non egent probatione* no es aplicable, sin perjuicio de que *si podría serlo por ejemplo en el caso de la marca Coca-Cola, cuyo extensísimo grado de*

²¹⁶ Tribunal de la Comunidad Andina. - Proceso 17-IP-96 (13-12-1996)

²¹⁷ Tribunal de la Comunidad Andina. - Proceso 6-IP-99.

*conocimiento entre los consumidores no parece que necesite de prueba, por lo que puede ser admitido directamente por los tribunales como hecho notorio no necesitado de prueba*²¹⁸.

En México, algunas decisiones judiciales han afirmado que la marca “Coca-Cola” es “muy conocida” y que su imitador “desea beneficiarse ilegalmente de la propaganda y de la popularidad de la marca que ampara el producto elaborado por The Coca-Cola Company”²¹⁹; o que la marca “Cola-Cola” es “antigua y ampliamente conocida”, de modo que el imitador obro de mala fe al intentar “beneficiarse con el prestigio de la marca de la quejosa”²²⁰.

En algunos asuntos los elementos figurativos y distintivos de una marca tridimensional han sido declarados expresamente como notorios, como en la resolución emanada del Registro de la Propiedad Industrial de Venezuela, por la cual se reconoció la notoriedad del diseño de la marca “Coca-Cola”²²¹.

²¹⁸ Resolución de la Corte de Justicia de México 1127-1998 del 23-10-1998.

²¹⁹ Sentencia del Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal, en Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, num. 5, México, enero-junio, 1995, págs. 201.208.

²²⁰ Sentencia de la Sala Segunda de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en Semanario Judicial de la Federación, tomo XXVII, pág., 19, citada por DAVID RENGEL MEDINA, en dictamen sobre la peculiar forma de la botella en que se usa la marca Coca-Cola es una marca notoriamente conocida. Documento.

²²¹ Resolución 2600, del 12-6-1995, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial, num. 393, tomo II, pág. 376, de fecha 11 de agosto de 1995.

V. CONCLUSIONES

- ❖ Actualmente esta vigente en Ecuador la Ley de Propiedad Intelectual, la misma que tiene varios vacíos jurídicos en torno al tema que se ha analizado, ya que requiere de reformas urgentes que giren en torno al desarrollo de la Propiedad Intelectual en todos sus aspectos. Evidenciándose el siguiente problema El Instituto ecuatoriano de Propiedad Intelectual al no existir el articulado correspondiente sobre signos tridimensionales aplica lo que sobre este tema versa en la Decisión 486 sobre Régimen de Propiedad Intelectual.

- ❖ Desde el punto de vista constitucional se protege a la propiedad en el Artículo 322 de la Constitución del Ecuador, concordantemente con los Tratados y Convenios internacionales (Decisión 486 del Régimen Común sobre Propiedad Industrial y el Convenio de Paris que se aplica a la Protección de la Propiedad Industrial) a los que se encuentra adherido el Ecuador, los mismos que se aplican en caso de haber algún vacío legal en nuestra legislación, como por ejemplo en el caso de los signos tridimensionales ya que en las normas internacionales si se establece como se debe realizar el registro y todo cuanto esta relacionado con los mismos es por eso que el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual aplica tales normativas ya que nuestra legislación no lo establece.

Las sanciones de carácter real y de carácter personal en todo sentido deben ser mas rigurosas para quienes han causado algún perjuicio o violado algún derecho, consecuentemente no se protege globalmente a los empresarios. La Ley de Propiedad Intelectual establece en el Capitulo III de los Delitos y de las Penas en el Artículo 319

que será reprimido con prisión de tres meses a tres años y multa de quinientas a cinco mil unidades de valor constante (UVC), tomando en consideración el valor de los perjuicios ocasionados, quien en violación de los derechos de propiedad intelectual, almacene, fabrique, utilice con fines comerciales, oferte en venta, venda, importe o exporte, y en los Artículos siguientes de todo el Capítulo de la Ley que hace referencia a las sanciones, las mismas que no siguen el principio constitucional de proporcionalidad ya que no se toma en cuenta el perjuicio causado a los derecho habientes por la comercialización de sus productos, establecido en el Artículo 76 que sostiene que “En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas” en su numeral 6 establece La ley establecerá “la debida proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza”. En este sentido la realidad fáctica establece un mayor equilibrio económico y consecuentemente un reflejo de ello dentro de las normas reglamentarias, para corroborar la actuación estatal como entidad de control que genera equilibrio social.

- ❖ La Ley de Propiedad Intelectual presenta el vacío con respecto a los signos tridimensionales ya que se los incluye en las representaciones gráficas en las marcas, lo que genera en la práctica las siguientes posibilidades que se pueda registrar a los signos tridimensionales de tres formas por diseños industriales como por ejemplo un modelo de una botella que es la caso mas tradicional o el diseño de una silla que sea distintiva, como marca por la unidad de signos distintivos y finalmente como obra de arte aplicada en la unidad de derechos de autor. De esta forma se evidencia una

contradicción con la naturaleza protectiva sobre los signos tridimensionales en el Ecuador, por lo que se requieren reformas coadyuven al mejoramiento de la aplicación de Ley de Propiedad Intelectual y su Reglamento.

❖ En el caso analizado se encontró los siguientes problemas:

1.- Se debió dar mas elementos probatorios para que el perito tenga mayor información con respecto a los diseños que se estaban reproduciendo y comercializando sin autorización. Ya que al momento de hacer la inspección el perito no pudo realizar su trabajo con tranquilidad, por lo que se debería tomar medidas donde no interrumpen las funciones de las personas encargadas de establecer que se han violado los derechos.

2.- No se dio una sanción acorde al daño causado a la empresaria ya que la multa dada no fue en proporción al perjuicio económico causado mayor al realizar la comercialización de los muebles que ya estaban registrados por la titular de los derechos, y no se retiro los muebles que se estaban comercializando ya que Modernmueble procedió a esconder todo lo que tenia similar a ADRIANA HOYOS, y dado que se obstaculizo el proceso de la inspección no se pudo establecer con certeza cual era la cantidad y con exactitud que muebles se habían replicado.

❖ La tutela de los signos tridimensionales se puede dar en los casos donde se haya realizado el registro previo, por lo que se recomienda que para la protección integral se hagan artículos reformativos en la Ley de Propiedad Intelectual para referirse solo a los signos tridimensionales dentro de derechos de autor, signos distintivos y de patentes.

- ❖ Los mecanismos de protección a los signos tridimensionales actualmente se reducen a los que establece la Ley de Propiedad Intelectual dentro del derecho marcario en el Capítulo V de las Marcas en su sección I, ya que los signos tridimensionales hacen parte de lo que se establece en el siguiente “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.”

- ❖ Se protege a los signos tridimensionales por el derecho de patentes como modelo industrial cuando sea una forma plástica, asociada o no a líneas o colores, que sirva de tipo para la fabricación de un producto industrial o de artesanía y que se diferencie de los similares por su configuración propia.
- ❖ Se protege a los signos tridimensionales por el del derecho marcario en los siguientes casos como marcas cuando los signos que sean suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.
- ❖ Se protege a los signos tridimensionales por derechos de autor en el siguiente caso, por obras de arte aplicadas dando una protección de de por vida y 70 años después de la muerte del titular de los derechos.
- ❖ Se debe diferenciar cuando se protege a los signos tridimensionales por el Derecho de patentes del derecho marcario y de los derechos de autor por lo siguiente: La protección correspondiente a los signos tridimensionales en Ecuador puede ser

solicitada de 3 formas, la cual va a depender de la necesidad y decisión de quien lo vaya solicitar. Se protegerá un signo tridimensional por vía de patentes cuando sea un diseño industrial, por derecho de marcas cuando se convierta en una marca tridimensional y goce de distintividad, y por derechos de autor cuando sea por medio de una obra de arte aplicado, por lo que se necesita dar mas parámetros que guíen de mejor forma al usuario en virtud de que cuando se solicite el registro no se lo nieguen.

- ❖ La aplicación de las Garantías Constitucionales aseguran que la intervención estatal protege a la propiedad intelectual en todas sus formas, por lo que los signos tridimensionales necesitan de la misma, ya que con esto se conseguirá garantizar el orden económico-social por que por medio de tal protección se dará una garantía al empresario para que siga comercializando sus productos con total respaldo por parte del estado, así mismo incentivará a la inversión porque se dan todas las garantías que se necesitan para el buen desenvolvimiento de un mercado sin competencia desleal.
- ❖ El alcance de la protección de los signos tridimensionales abarca por lo general los envases de las botellas, así mismo las envolturas de los productos y finalmente el envase de cualquier tipo de producto que tenga distintividad, por lo que si no se hacen las reformas respectivas a la ley tales formas no gozaran de protección.
- ❖ A pesar de que la Ley de Propiedad Intelectual protege signos tridimensionales, estos no están expresamente definidos, conforme establece el Artículo 84 de la Constitución de la Republica del Ecuador, existe obligatoriedad de que se realice la reforma, ya que el principio de adecuación formal y material no se esta cumpliendo en la norma vigente, pese a la disposición Constitucional.

Zurita Naranjo132

VI. RECOMENDACIONES

- ❖ Se deberá hacer una reforma a la Ley de Propiedad Intelectual en cuanto a derecho marcario se refiere con el fin de clasificar específicamente a los signos distintivos en los siguientes términos :

Art: Cualquier signo nuevo que pueda ser representado gráficamente, particularmente palabra, incluyendo nombre propios, diseños, letras, números, sonidos, la forma de los bienes o su envoltura, las combinaciones y tonalidades de colores, que sean capaces de distinguir los bienes y servicios de un producto de los de otro producto podrán ser registradas como marcas.

Bidimensionales: Como etiquetas, impresos o dibujos

Tridimensionales: Como figuras, envases, envolturas.

Nominativas: Consistentes en una o varias palabras, o números, susceptibles de leerse y pronunciarse.

Emblemáticas: Consistentes en símbolos, dibujos, emblemas, fotografías o logotipos.

Mixtas: que comprenden la combinación de las dos anteriores.

Marca para amparar productos: Que protege artículos o cosas tangibles como refrescos, automóviles, cigarrillos, muebles.

- ❖ Es necesario que se encasille de forma específica a los signos tridimensionales y su forma de solicitar el registro en Ecuador. Con esto se conseguirá definir dentro de nuestra legislación más claramente lo que son los signos tridimensionales y como protegerlos, evitando interpretaciones indebidas como la que realizan en el Instituto

ecuatoriano de Propiedad Intelectual donde se toma en cuenta lo que la Decisión 486 de la CAN hacen referencia sobre los signos tridimensionales.

- ❖ Endurecer las sanciones pecuniarias que actualmente constan en la Ley de Propiedad Intelectual, en los Artículos 319 que dice lo siguiente: Artículo 319 “Será reprimido con prisión de tres meses a tres años y multa de quinientas a cinco mil unidades de valor constante (UVC), tomando en consideración el valor de los perjuicios ocasionados, quien en violación de los derechos de propiedad intelectual, almacene, fabrique, utilice con fines comerciales, oferte en venta, venda, importe o exporte.....” sustituyendo por el siguiente texto : *Será reprimido con prisión de un seis meses a cinco años y multa con el doble del perjuicio que se ocasiono al titular de los derechos que fuesen violados, tomando en consideración el valor de los perjuicios ocasionados debiendo hacer un calculo con el perjudicado de los valores a los que asciende el perjuicio, y al doble de estas sanciones en caso de reincidencia, que será impuesta por el Director General del Instituto ecuatoriano de Propiedad Intelectual quien en violación de los derechos de propiedad intelectual, almacene, fabrique, utilice con fines comerciales, oferte en venta, venda, importe o exporte con el fin de reprimir a quienes con la copia de productos tienen réditos de creaciones que no les pertenecen, y a su vez evitar la competencia desleal y sobre todo la confusión en los consumidores.*

VII. BIBLIOGRAFÍA.

- Antonio Amor Fernández, La propiedad industrial en el derecho internacional, Nauta Madrid, 1965, pág., 115, citando a G. Bry., La propieta industrielle, litteraire et artistique, Requeil, Paris, 1914.
- Cita Web – <http://www.dominiuris.com/boletines/doctrinal/distintividad.html> LA DISTINTIVIDAD COMO OBJETO DE DERECHO: REFLEXIONES SOBRE EL CONFLICTO ENTRE NOMBRES DE DOMINIO Y SIGNOS DISTINTIVOS, octubre 2001, Bardales Mendoza Enrique. Dominiuris.com, Idioma Español.
- Constitución del Ecuador. Decreto Supremo 000, Registro Oficial 800 de 27 de marzo de 1979.
- Constitución del Ecuador dada en el Palacio Nacional, en Quito, a 7 de diciembre de 1977.
- Corte Suprema de Justicia de la Segunda Sala de México, Apéndice de Jurisprudencia 1975, Tercera Parte, pág. 659, 12°. Relacionada de la Jurisprudencia “Facultades discrecionales, apreciación del uso indebido de ella en el juicio de amparo”. Fuente: Seminario Judicial de la Federación, Sexta época, Tercera parte, vol. LXIII, pág. 34. Quejoso: Colgate Palmolive Company- R.2613/_1961.
- Carlos Viñamata Paschkes, La Propiedad Intelectual, México, 2009, páginas. 334 a 339.
- Constitución Política del Ecuador 2008, Lunes, 20 de octubre de 2008 - R. O. No. 449.
- Convenio de Paris, Fecha: Adoptado el 20 de marzo de 1883 en *París* Revisado el 14 de diciembre de 1900 en Bruselas Revisado el 2 de junio de 1911 en Washington D.C.

- Convenio que establece la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, firmado en Estocolmo, el 14 de julio de 1967; Artículo 2, punto viii.
- David Rangel Medina, Tratado de Derecho marcario, edición del autor, 1960, pág. 5, citando a Carlos H. Alba, Estudio comparado entre derecho y el derecho positivo, México, 1949, pág.; 49.
- Derechomercantil. Sitio Web. “
[http://noticias.juridicas.com/articulos/50DerechoMercantil/200305-45595410311241.
Html](http://noticias.juridicas.com/articulos/50DerechoMercantil/200305-45595410311241.Html)” Idioma español.
- Elena de la Fuente Gracia, Propiedad Industrial, Teoría y Práctica, Tercer Parte. Signos Distintivos. IV Las Marcas. Madrid. Centro de Estudios Ramón Areces, 2001. Págs. 122 a 125.
- Enrique Bardales Mendoza, octubre 2001, Abogado Profesor de Derecho Mercantil de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Socio del Estudio Castillejo & Bardales Abogados.
- Fernández Carlos Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas (2ª ED), citando a Patiño Alves, La imitación de los envases y de las formas tridimensionales, RGD, núm. 645, págs. 76, 77 y ss.
- Fernández Carlos Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas (2ª ED), citando a “Estude preliminaire en vue dune definition internationale de marque”, en La propiète industrielle, 1995. Op., cit., págs., 117 y 118, citando a F.R. Beier y A. Reimer,
- Fernández Carlos Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas (2ª ED), citando a MATTES, H.: Problemas de Derecho Penal Administrativo, I, Historia y Derecho Comparado (1977). Traducción de J. M. RODRÍGUEZ DEVESA, Ed. Revista de Derecho Privado, Madrid, 1979, pp. 138 y ss.
- Fernandez Novoa citando a Kohler, Das Recht des Markenschutzes, Wurzburg, 1884. La segunda edición de esta obra se publicó en 1910 en bajo el titulo Warenzeicherecht (Mannheim und Leipzig. 1910); en la misma KOHLER rectifica parcialmente sus tesis originarias.

- Fernández Carlos Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas (2ª ED) Págs. 147. Citando a Vid. DOELEMEYER Y KLIPPEL, Festschrift GRUR, t. I, p. 222. KLIPPEL.
- Fernández Carlos Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas (2ª ED) Págs. 147.Mcs. María Antonia Hevia Román y Lic. Lorely Pérez Vega, Posicionamiento y marcas 31de Agosto del 2009.
- Fernández Carlos Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas (2ª ED), citando a GONZALEZ-BUENO, P., “Prohibiciones absolutas”, cit., ps. 113-114. FRANCHESCHELLI, R., sui marchi di impresa, cit., p. 131. BENUSSI, F., Il marchio comunitario, cit., os. 25 y ss. VANZETTI, A. – DI CATALDO, V., Manuale di diritto..., cit., p. 133. OAMI, “Three.Dimensional Trade Marks”, en OAMI news, n! 4, 2001, p. 2.
- Fernández Carlos Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas (2ª ED), citando a SANDRI, S. – Rizzo, S., I nuovi..., cit., p. 43.
- FERNANDEZ-NOVOA, C., Tratado sobre Derecho..., cit., 154 y del mismo autor: El sistema comunitario de marcas, cit., p. 137. LEMAS DEVESA, C., “Motivos de denegación absolutos”, cit., p. 91.
- Fernández Carlos Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas (2ª ED), citando a MERKL, A.: Teoría General del Derecho Administrativo, cit., pp. 348-350.
- Guillermo Cabanellas de Torres, 2005. Diccionario Jurídico Elemental, Edición Actualizada, Corregida y Aumentada por Guillermo Cabanellas de las Cueva- Editorial Heliasta. Página, 218.
- Guillermo Cabanellas de Torres, 2005. Diccionario Jurídico Elemental, Edición Actualizada, Corregida y Aumentada por Guillermo Cabanellas de las Cueva- Editorial Heliasta. Página, 115.

- Iván Ore Chávez, Abogado, Peruano, 2008.
<http://derechogeneral.blogspot.com/2008/01/concepto-de-marca-en-la-decision-344-y.html>
- Jorge Barrera Graf, Tratado de derecho mercantil, generalidades y derecho industrial, Porrúa, México, 1987, págs. 282 y 285 a 293.
- Ley de Propiedad Intelectual (Codificación N° 2006-013)
- Ley No. 83. RO/ 320 de 19 de mayo de 1998.
- Lucio Mendieta y Núñez, El problema agrario en México, Porrúa, México, 1974, Pág. 15. citando a Carlos H. Alba, Estudio comparado entre derecho Mexicano y el derecho positivo, México, 1949, pág.; 49.
- Ley de Propiedad Intelectual del Ecuador de 1998. – Reglamento de la Ley de Propiedad Intelectual del Ecuador de Quito, a 25 de enero de 1999.
- Mcs. María Antonia Hevia Román y Lic. Lorely Pérez Vega, Posicionamiento y marcas 31-08-2009.
- Naturaleza jurídica y regulación de las marcas- Sitio Web “<http://www.gestiopolis.com/marketing/naturaleza-juridica-y-regulacion-de-las-marcas.htm>” Idioma español.
- Oscar A. Colmenares D. Posicionamiento y marcas, sitio web “<http://www.gestiopolis.com/marketing/naturaleza-juridica-y-regulacion-de-las-marcas.htm>” 06-07-2007. Idioma Español.
- Iván Ore Chávez, Abogado, Peruano, 2008. Iván Ore Chávez, Abogado, Peruano, 2008. Sitio Web citado- <http://ivanorech.blogspot.com/>”
- Ley de Propiedad Intelectual. Ecuatoriana 1998. Art. 194.

- La Ley Francesa de Marcas de 1857 no lo formulaba de modo expreso. No obstante, los tribunales y la doctrina rápidamente se inclinaron a dar su derecho de uso al primero que la ocupaba, como en el caso de los derechos de autor.
- La Clasificación Internacional de Niza (NCL) es una clasificación internacional de productos y servicios que se aplica para el registro de marcas de productos y servicios. La Clasificación Internacional de Niza fue establecida en virtud de un acuerdo concluido en la Conferencia Diplomática de Niza de 1957, con el nombre de Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas. - La edición en vigor desde el 1 de enero de 2012 es la décima.
- Ley de Propiedad Intelectual Argentina.
- Ley de Marcas Española.
- Ley de Propiedad Intelectual Ecuatoriana de 1998.
- Estudios de derecho industrial y derecho de autor, Ricardo Antequera Parilli, Pontificia Universidad Javeriana (Bogotá, Colombia) Editorial Temis, S.A. (Bogotá, Colombia) septiembre de 2009.
- La 2° sala de Recurso de la OAMI, por resolución del 18/2/03 (asunto R99/2002-2)
- OMPI, Los diseños industriales y su relación con las obras de artes aplicadas y las marcas tridimensionales, Ginebra 2002, p. 14.
- Pérez J. Muñoz, “La publicación del Reglamento de comercio libre a Indias de 1778”, *Anuario de Estudios Americanos*, 4 (1947), pp. 615-664; A.M. Bernal (coor.), *El “comercio libre” entre España y América Latina, 1765-1824* (Madrid, 1987); y A.

García-Baquero, *El Libre Comercio a examen gaditano: Crítica y opinión en el Cádiz mercantil de fines del siglo XVIII* (Cádiz, 1999).

- Ricardo Antequera Parilli, Pontificia Universidad Javeriana (Bogotá, Colombia) Editorial Temis, S.A. (Bogotá, Colombia), septiembre de 2009. Págs. 268 y siguientes.
- Registro Oficial No. 1 de 11 de agosto de 1998.
- Resolución 2600, del 12-6-1995, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial, num. 393, tomo II, pág. 376, de fecha 11 de agosto de 1995.
- Resolución de la Corte de Justicia de México 1127-1998 del 23-10-1998.
- Sentencia del Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal, en Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, num. 5, México, enero-junio, 1995, págs. 201.208.
- Sanchis Luis Prieto, La Jurisprudencia Constitucional y el Problema de las Sanciones Administrativas en el Estado de Derecho. Pagina 178.
- Sentencia del Tribunal Superior de España del 23 de marzo de 1945.
- Sentencia del TPICE (sala segunda) de fecha 5/3/03. Asunto T-194/01. Institut Federal de la Propriete Intellectuelle Suisse. 4.5.4.3. “Domaine public. Accoutumance du public a la fonction distinctive des formes de produists ou d’emballages”, en Directives relatives a l’examen des marques, cit., p. 37.
- Sitio Web. –<http://derechogeneral.blogspot.com/2008/01/concepto-de-marca-en-la-decisin-344-y.html>. Idioma español.
- Sentencia de la Sala Segunda de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en Semanario Judicial de la Federación, tomo XXVII, pág., 19, citada por DAVID RENGEL MEDINA, en dictamen sobre la peculiar forma de la botella en que se usa la marca Coca-Cola es una marca notoriamente conocida. Documento.

- Sitio web <http://www.lacoste.com/#/stores-1342> - Registro dado por la OMPI:
<http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=D2010-0988>.
- Sitio web <http://www.ford.com.ec/> Registro dado por la OMPI:
<http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2001/d2001-0059.html>.

Sitio web

http://www.volkswagen.com.ec/vwcms/master_public/virtualmaster/es_ec.html

- Tratado de la propiedad industrial, Reus, Madrid, 1913. Op. Cita, pág. 120, citando a A. Ramella.
- *Tribunal Superior de España, del 23 de marzo de 1945.*
- Tribunal Andino de Justicia. Proceso 33-IP.2005 (25-5-2005)
- Tribunal Andino de Justicia. Proceso 33-IP.2005 (25-5-2005).
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina - Sentencia del 12 septiembre del 2007 (asunto T-358).
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Sentencia 72 de la Sala 1° (6 de octubre de 1989).
- Tribunal de la Comunidad Andina. - Proceso 17-IP-96 (13-12-1996)
- Tribunal de la Comunidad Andina. - Proceso 6-IP-99.
- Viñamata Paschkes, Carlos, La Propiedad Intelectual citando a K. LARENZ, Metodología de la ciencia de Derecho, pp.39 ss.
- Viñamata Paschkes, Carlos, La Propiedad Intelectual. -4ta edición, 2009. Página 217.

- Viñamata Paschkes, Carlos, La Propiedad Intelectual citando a “Estude preliminare en vue dune definition internationale de marque”, en La propiete industrielle, 1995. Op., cit., págs., 117 y 118, citando a F.R. Beier y A. Reimer,

ANEXOS

Entrevista a la Abogada Lilian Carrera, Experta en Signos Distintivos en el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual de Quito.

Buenas tardes,

- 1. Las marcas tridimensionales no son definidas en la Ley de propiedad Intelectual pero son mencionadas brevemente en la Decisión 486 de la CAN. ¿Cuáles son fundamentos conceptuales y jurídicos para su registro?**

Normalmente la Ley de Propiedad Intelectual es una normativa interna y hay que tener claro que la Decisión 486 como norma supranacional obviamente suple todos aquellos vacíos que la norma interna tenga, ahora tanto en la Decisión 486 y la Ley de propiedad Intelectual te da un concepto de lo que es un signo distintivo; es marca tridimensional, una marca de servicios, una marca colectiva, una marca de producto sigue siendo un signo distintivo entonces como registras un signo distintivo, la ley dice que pueden ser palabras, conjuntos de palabras, elementos gráficos o formas, y si hablamos de un signo tridimensional este está encasillado dentro de las formas y está definido tanto en la Ley como en la Decisión 486, el concepto de los signos 3d y efectivamente nosotros tenemos ese tipo de protección y en los formularios de solicitud que se ingresan a nuestras oficinas te da la opción de escoger como signos tridimensionales, así que no hay mayor inconveniente para su registro

- 2. En el último tiempo el registro de signos tridimensionales en el Ecuador ha ido en aumento, El IEPI posee estadísticas de la cantidad de signos tridimensionales registrados y solicitados para registros?**

Si, definitivamente ha aumentado el número, esto no solo es en marcas tridimensionales sino que en todos los signos distintivos de acuerdo como se va informando respecto a la materia y de acuerdo como la gente va viendo la necesidad de proteger su signo va aumentando el número de registros.

Estadísticas, oficialmente no te las puedo dar yo, pero si es que la solicitas a través de Presidencia o de la Dirección Nacional creo que te puedan dar una información más concreta del número real de solicitudes. Yo no tengo el dato pero si lo solicitas por escrito de pronto lo puedes conseguir.

- 3. ¿Cómo aplica el IEPI el registro de las marcas tridimensionales si no hay en la ley expresamente un artículo donde se hable de signos tridimensionales como tal?**

Exactamente lo que te dije hace un momento, si la Decisión 486 lo establece y si regresamos al concepto de marca te dice que una marca también es una forma, está contemplado el registro de signos tridimensionales y no hay una prohibición o argumento para negar la solicitud.

- 4. Cuáles son los parámetros o criterios utilizados por el IEPI para determinar la distintividad de los signos tridimensionales que son solicitados para registro.**

Signo tridimensional es un signo distintivo, lo que nosotros analizamos es si se encuentra inmerso dentro de las prohibiciones establecidas en la Ley y en la Decisión lo que nosotros si negamos como signos tridimensionales son aquellas formas usuales y adicional a eso en la solicitud de signos tridimensionales nosotros hacemos un trabajo en conjunto con el departamento de patentes entonces cuando un examinador encuentra un signo tridimensional se solicita al departamento de patentes que confirme el registro anterior de ese diseño y esa forma, en el caso de que nos conteste y diga que no hay un signo anteriormente registrado que sea similar al que se está solicitando como marca tridimensional, entonces no habría mayor inconveniente en conceder ese signo.

- 5. Existen dos tipos de formas tridimensionales, los que constituyen el producto en sí como un mueble y aquellos que contienen a otro producto, concretamente los envases o las botellas. ¿Son los mismos criterios de registrabilidad utilizados para estas dos clases de signos tridimensionales? O ¿Cuáles son las diferencias en los criterios de registrabilidad?**

Si, básicamente son los mismos, no varía en mayor medida, se verifica el tema de registros anteriores no solo en signos distintivos sino en el departamento de patentes y en el derechos de autor, siempre y cuando tenga la distintividad valdría la pena conceder el registro. Ahora no te puedo decir que todas las formas usuales o todas las formas de producto por ejemplo: un mueble, es posible que en la una sea concedida y otra sea negada todo depende en la forma que se haya solicitado y la descripción que hagan del signo en sí, toda va a depender de cómo solicites la marca, generalmente la mayoría de marcas tridimensionales se refieren a envases, botellas, forma de zapatos.

6. ¿Cuál es la diferencia de la protección otorgada por los derechos de autor y una marca tridimensional?

Marca tridimensional en efecto es un signo distintivo y derecho de autor es que a las formas no comunes o a las formas originales de un producto por así decirlo, la a forma de un producto si es que la consideran una especie de obra de arte, si es que lleva implícito un esfuerzo intelectual artístico adicional entonces el usuario tiene la posibilidad de ingresar como una obra de arte aplicado, esto lo contempla la Ley de Propiedad Intelectual en el capítulo de derechos de autor, entonces nada le niega al usuario de presentar una solicitud de marca tridimensional y derecho de autor como Obra de arte aplicada.

7. ¿Pueden converger la protección de derechos de autor y signos tridimensionales? ¿Pueden registrarse obras de arte como marcas tridimensionales? ¿Qué protección adicional tendría un autor que registre su obra como marca tridimensional?

Si, pueden coexistir estos dos tipos de derechos, son distintos derechos, son figuras distintas de la Propiedad Intelectual en el caso del sistema de derecho de autor cualquier tipo de obra tiene una protección por toda la vida del autor y 70 años después de su muerte es un protección única que se da. En el caso de los signos distintivos obviamente como cualquier marca tiene una protección en el Ecuador de 10 años renovables de manera indefinida en el Ecuador de acuerdo a las necesidades que tenga el usuario y como le va a ir en el mercado.

Cabe recalcar que son figuras distintas y que esto siempre va a depender de la necesidad del usuario. Generalmente las marcas son registradas por un fin comercial con el objetivo de

diferenciarse en el mercado entre uno u otro producto sea cual sea el tipo de signo que está solicitando.

8. ¿Cuál es la diferencia entre un diseño industrial y una marca tridimensional?

La diferencia más bien radica en la figura jurídica en la forma que se va a solicitar la protección. En diseños industriales el registro de algo que definitivamente es novedoso y la forma de producto en la marca tridimensional en efecto en algún momento pueden llegar a coincidir que un diseño tridimensional sea una forma de un producto y una marca tridimensional sea la forma de presentación del producto también. Entonces la diferencia más en la que se solicita sería la forma de protección que se está solicitando.

9. ¿Pueden converger la protección de diseños industriales y signos tridimensionales? Es decir, puede un Diseño registrado solicitar adicionalmente la protección marcaría, de ser este caso, cuales son las ventajas adicionales al Diseño Industrial que ofrece las marcas tridimensionales.

Si, definitivamente no hay prohibición e insisto que eso va a depender de la necesidad del usuario y el tipo de protección que se desee obtener, cual va a ser su fin en el mercado, el uso que le va a dar, la aplicación que le va a dar a la forma novedosa, entonces va a depender de la necesidad.

10. ¿Cuál es la situación jurídica de quien ha creado y utilizado diseños y signos tridimensionales, pero que no los ha registrado? ¿El uso de un signo tridimensional origina algún tipo de derechos?

Volviendo al concepto de signo tridimensional recordemos que es un signo distintivo normal en la legislación ecuatoriana y prevé que cualquier signo distintivo que la única forma las personas que no han registrado un signo en este momento que quieran iniciar acciones por alguna copia o plagio o violación de su signo y si es que no tiene registrada no hay un derecho de exclusiva dado por el Estado, eso es lo que prevé nuestra legislación, solo en los casos de los nombres comerciales es que nosotros poseemos protección con el uso constante, pero respecto de las marcas no, y generalmente los signos tridimensionales son registrados como marca de producto o para identificar productos.

11. ¿Cómo se aplica el concepto notoriedad en los signos distintivos? ¿Existen diferencias entre la determinación de notoriedad de las marcas bidimensionales?

Cuando te refieres a marcas bidimensionales me imagino que te refieres a marcas figurativas, normales, porque no hay otra forma de ubicarlas. La notoriedad es un carácter que adquiere una marca en virtud del uso constante y del conocimiento que tiene el público consumidor con respecto al producto en un signo tridimensional, puede haber notoriedad un ejemplo claro es el tema de botellas Coca Cola donde tú puedes ubicar el producto incluso si es que la botella estuviera sin la etiqueta tu puedes identificar que pertenece a Coca-Cola Company, y que es el producto que tu estas deseando adquirir, entonces la notoriedad va a depender mucho del uso y de la forma en la que el titular la exponga el mercado como es que ellos han competido, ya más bien seria un tema del uso del marketing y como es que el público ha aceptado esa marca en el mercado.

12. Podría especificar los casos más emblemáticos o importantes sobre el registro de signos tridimensionales sobre los que haya decidido el Director Nacional o el Comité de Propiedad Intelectual.

Sí, hay un gran número de marcas tridimensionales solicitadas pero podría decirte que los más conocidos y los que siempre sirven de ejemplos son dos: es el caso de la Botella de Coca Cola, y hay una empresa de plásticos que presentó una solicitud sobre unos vasos plásticos los normales pero que son vasos de fiesta, respecto a los anillos que rodean el vaso. El caso más controversial fue el de la Botella de Pilsener que tuvo un conflicto con AMBEV, que era dueña de la marca biela que utilizaban botellas similares, obviamente tuvieron un conflicto por estos registros que al final se concedió el registro a Cervecería Nacional.

13. ¿Existe un carácter híbrido de la protección con respecto a las marcas tridimensionales, podría hablar más del tema? ¿Y decir en qué se diferencia tal protección entre derechos de autor, signos distintivos y patentes?

El carácter híbrido de la protección lo menciona la doctrina, ya que al Diseño Industrial nada le priva de ser registrado como patente, como marca tridimensional, o como obra de arte aplicada, esto es un tema que no lo señala la legislación lo establece la doctrina y sobre todo la doctrina europea.

Por el carácter híbrido, nunca una patente de invención podrá ser una marca, nunca una obra artística musical podrá ser una marca, sin embargo un diseño industrial pueden ser una marca tridimensional y puede ser a la vez una obra de arte aplicada, que es lo que pasa estos elementos, estas formas de distinguir o diferenciar algo que ya existe por ejemplo modificarle

Zurita Naranjo151

a la forma de una silla y darle una nueva presentación de una silla y darle una nueva presentación hace que tengas un nuevo producto.

Muchas gracias.

INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

-IEPI-

DIRECCIÓN NACIONAL DE

2.00 Above

INDUSTRIAL

TUTELA ADMINISTRATIVA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Trámite No.

754-07

Solicitada por:

ADRIANA HOYOS y ASESORÍA CIA. LTDA

En Contra de:

MODERABLE CORPORAÇÃO LTDA

Fecha de Presentación:

(Cano)

CORRAL & ROSALES
ABOGADOS

FRANCISCO ROSALES RAMOS
JULIO CORRAL BORRERO
XAVIER ROSALES KURI
RAFAEL ROSALES KURI
SANTIAGO PALACIOS CISNEROS
MARIA CECILIA ROMOLEROUX A.

EDMUNDO RAMOS CARDENAS
MILTON CARRERA PROANO
JANET HERNANDEZ CRUZ

ROBLES 653 Y AV. AMAZONAS
EDIFICIO PROINCO CALISTO, PISO 12
CASILLA 17-03-176
TELEF.: (5932) 254-4144, 256-1706, 256-1707
250-3741, 250-3742, 256-3078
TELEFAX: (5932) 250-3743, 254-4246
E-MAIL: INFO@CORRALROSALES.COM
ROSALES@ATTGLOBAL.NET
WWW.CORRALROSALES.COM
QUITO-ECUADOR

SEÑOR DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.-

María Cecilia Romoleroux, ofreciendo poder o ratificación de la Sra. ADRIANA HOYOS y AHDISEÑO CIA. LTDA., atentamente comparezco ante usted y solicito **tutela administrativa** de los derechos de propiedad intelectual, según se expone a continuación:

I. FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO.-

1.1 AHDISEÑO CIA. LTDA. es titular en Ecuador de los siguientes registros de diseños industriales:

- Diseño industrial "COCO SIDE CHAIR" título DI 04-624 de fecha 3 de marzo de 2004
- Diseño industrial "COCO UPHOLSTERED CHAIR" título DI 04-623 de fecha 3 de marzo de 2004

1.2 ADRIANA HOYOS es titular de los derechos morales y AHDISEÑO CIA. LTDA. es titular de los derechos patrimoniales en Ecuador del siguiente registro:

- Obra artística "ADRIANA HOYOS CATALOGUE III" certificado de registro N° 26669 de fecha 8 de junio de 2007, que incluye diseños reproducidos por la accionada, y que entre otros, son los siguientes:

- CF28-400 CAFE NIGHT STAND. Pag. 64
- CC03-500 COCO BARSTOOL. Pag. 90
- CC07-500 COCO BUFFET Pag. 55
- CC01-500 COCO SIDE CHAIR / CC02-500 COCO ARM CHAIR Pag. 52
- CC04-531 COCO ROUND DINING TABLE WITH COCO. Pag. 45
- CC04-500 COCO DINING TABLE. Pag. 44
- CC20-500 COCO END TABLE/ CC20-510 ROUND COCO END TABLE Pag. 33
- CC19-500 COCO COCKTAIL TABLE. Pag. 32
- CC34-500 COCO CONSOLE. Pag. 76
- CF27-400K CAFE HEADBOARD KING. Pag. 60

1.3 ADRIANA HOYOS es titular en Ecuador de los siguientes registros:

- Marca "ADRIANA HOYOS" certificado de registro N° 879 de fecha 11 de febrero de 1998, para proteger productos de la clase internacional N° 20: "muebles, espejos, marcos; productos no comprendidos en otras clases, de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos de estas materias o de materias plásticas".
- Marca "ADRIANA HOYOS" certificado de registro N° 280 de fecha 20 de enero de 1998, para proteger: "servicios de decoración y todos aquellos comprendidos en la clase internacional N° 42".

- Nombre comercial "ADRIANA HOYOS" certificado de registro N° 139 de fecha 11 de febrero de 1998.
- 1.4 Las obras, productos y servicios producidos y ofertados por ADRIANA HOYOS y/o AHDISEÑO CIA. LTDA. gozan de reconocimiento y notoriedad en el mercado por su alta calidad y gran posicionamiento, lo que se demuestra en el contenido de su página electrónica www.adrianahojos.com
- 1.5 Ha llegado a nuestro conocimiento que MODERMUEBLE COMPAÑÍA LIMITADA está comercializando muebles que reproducen los diseños exclusivos de la Sra. ADRIANA HOYOS y AHDISEÑO CIA. LTDA, como lo demuestran los documentos que constan como **anexo 1**, y que consisten en:
 - 1.5.1 Copia certificada del presupuesto N° 1064 elaborado el 5 de septiembre de 2007 por MODERMUEBLE COMPAÑÍA LIMITADA correspondiente a muebles con diseños sobre los que mis representadas poseen derechos exclusivos.
 - 1.5.2 Información obtenida de la página electrónica www.modermueble.com donde se constata que el *Butacón Zanette* –que consta en el presupuesto referido- es una evidente imitación al diseño industrial "COCO UPHOLSTERED CHAIR" título DI 04-623 de fecha 3 de marzo de 2004
 - 1.5.3 Impresión obtenida de la página electrónica www.modermueble.com, que evidencia que el *Velador Dakota* (también identificado como *Velador Zanette*) imita el diseño CF28-400 CAFE NIGHT STAND. Pag. 64 de la Obra artística "ADRIANA HOYOS CATALOGUE III"
 - 1.5.4 Fotografías (2) tomadas en una exposición de muebles en Panamá donde MODERMUEBLE oferta una silla que imita el diseño industrial "COCO SIDE CHAIR" título DI 04-624 de fecha 3 de marzo de 2004
 - 1.5.5 Fotografías (7) del catálogo de MODERMUEBLE COMPAÑÍA LIMITADA donde se constata que la línea ZANETTE reproduce los diseños de la Sra. ADRIANA HOYOS y AHDISEÑO CIA. LTDA. Así mismo, las fotografías de la cama y velador ofertados por MODERMUEBLE COMPAÑÍA LIMITADA corresponden a los diseños CF27-400K CAFE HEADBOARD KING. Pag. 60 y CF28-400 CAFE NIGHT STAND. Pag. 64 de la Obra artística "ADRIANA HOYOS CATALOGUE III" certificado de registro N° 26669 de fecha 8 de junio de 2007.
- 1.6 Este uso constituye infracción de los derechos de propiedad intelectual de mi representada sobre sus obras, diseños y registros.
- 1.7 Al tratarse de productos que reproducen los diseños de propiedad de mi representada, necesariamente se genera confusión y asociación en el mercado respecto de su origen y calidad, aprovechamiento ilegítimo del esfuerzo del creador originario y perjuicios a su titular.
- 1.8 Los artículos 155 y 156 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina en concordancia con el artículo 217 de la Ley de Propiedad Intelectual y el artículo 287 del mismo cuerpo legal, establecen las prerrogativas otorgadas al titular de derechos marcarios.

Decisión 486:

“Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:

- a) Aplicar o colocar la 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; [...]*
- c) Fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales;*
- d) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese 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.”*

Ley de Propiedad Intelectual:

“Art. 287. Sin perjuicio de otras acciones legales que sean aplicables, toda persona natural o jurídica perjudicada podrá ejercer las acciones previstas en esta Ley, inclusive las medidas preventivas o cautelares.”

- 1.9 Los artículos 18 y 20 de la Ley de Propiedad Intelectual, establecen las facultades de los autores y titulares de derechos de autor:

Derechos morales:

Art. 18.- Constituyen derechos morales irrenunciables, inalienables, inembargables e imprescriptibles del autor:

- a) Reivindicar la paternidad de su obra;*
- b) Mantener la obra inédita o conservarla en el anonimato o exigir que se mencione su nombre o pseudónimo cada vez que sea utilizada;*
- c) Oponerse a toda deformación, mutilación, alteración o modificación de la obra que pueda perjudicar el honor o la reputación de su autor;*
- d) Acceder al ejemplar único o raro de la obra que se encuentre en posesión de un tercero, a fin de ejercitar el derecho de divulgación o cualquier otro que le corresponda; y,*
- e) La violación de cualquiera de los derechos establecidos en los literales anteriores dará lugar a la indemnización de daños y perjuicios independientemente de las otras acciones contempladas en esta Ley.*

Derechos patrimoniales:

Art. 20.- El derecho exclusivo de explotación de la obra comprende especialmente la facultad de realizar, autorizar o prohibir:

- a) La reproducción de la obra por cualquier forma o procedimiento;*
- b) La comunicación pública de la obra por cualquier medio que sirva para difundir las palabras, los signos, los sonidos o las imágenes;*
- c) La distribución pública de ejemplares o copias de la obra mediante la venta, arrendamiento o alquiler;*
- d) La importación; y,*
- e) La traducción, adaptación, arreglo u otra transformación de la obra.*

La explotación de la obra por cualquier forma, y especialmente mediante cualquiera de los actos enumerados en este artículo es ilícita sin la autorización expresa del titular de los derechos de autor, salvo las excepciones previstas en esta Ley.

- 1.10** Para el caso de los diseños industriales son aplicables los artículos 130 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina en concordancia con el artículo 171 de la Ley de Propiedad Intelectual :

Decisión 486

Artículo 130.- La protección conferida a un diseño industrial no se extenderá a los elementos o características del diseño dictados enteramente por consideraciones de orden técnico o por la realización de una función técnica, que no incorporen ningún aporte arbitrario del diseñador.

La protección conferida a un diseño industrial no comprenderá aquellos elementos o características cuya reproducción exacta fuese necesaria para permitir que el producto que incorpora el diseño sea montado mecánicamente o conectado con otro producto del cual forme parte. Esta limitación no se aplicará tratándose de productos en los cuales el diseño radica en una forma destinada a permitir el montaje o la conexión múltiple de los productos, o su conexión dentro de un sistema modular.

Ley de Propiedad Intelectual

Art. 171.- El registro de un dibujo o modelo industrial otorga a su titular el derecho a excluir a terceros del uso y la explotación del correspondiente dibujo o modelo. El titular del registro tendrá derecho a impedir que terceros sin su consentimiento fabriquen, importen, ofrezcan en venta, vendan, introduzcan en el comercio o utilicen comercialmente productos que reproduzcan el dibujo o modelo industrial, o produzcan o comercialicen artículos con dibujos o modelos industriales que presenten diferencias secundarias con respecto al dibujo o modelo protegido o cuya apariencia sea similar.

Con fundamento en las normas referidas, mis representadas, están legitimadas para impedir que sin su consentimiento, se produzca, mantenga en existencia, y se comercialice artículos que reproducen los diseños sujetos a derechos de exclusividad.

El hecho que MODERMUEBLE COMPAÑÍA LIMITADA comercialice muebles reproduciendo los diseños exclusivos de la Sra. ADRIANA HOYOS y AHDISEÑO CIA. LTDA., constituye además competencia desleal y conlleva la intención de causar confusión al consumidor.

II COMPETENCIA DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 288 de la Ley de Propiedad Intelectual, "La violación de cualquiera de los derechos sobre la propiedad intelectual establecidos en esta Ley, dará lugar al ejercicio de acciones civiles y administrativas, sin perjuicio de las acciones penales a que hubiere lugar, si el hecho estuviese tipificado como delito."

En virtud del artículo 332 Ibidem, "La observancia y el cumplimiento de los derechos de propiedad intelectual son de interés público. El Estado, a través del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, IEPI, ejercerá la tutela administrativa de los derechos sobre la propiedad intelectual y velará por su cumplimiento y observancia."

El artículo 333 de la Ley de Propiedad Intelectual dispone: "El IEPI a través de las direcciones nacionales ejercerá, de oficio o a petición de parte, funciones de inspección, vigilancia y sanción para evitar y reprimir violaciones a los derechos sobre la propiedad intelectual."

El Art. 359 literal d) Ibidem, dispone en la parte pertinente: "La Dirección Nacional de Propiedad Industrial tendrá las siguientes atribuciones:

d) Administrar en materia de propiedad industrial los demás procesos administrativos contemplados en esta Ley...".

Por tanto, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial es la autoridad competente para dar trámite a la presente petición.

III PETICIÓN DE TUTELA ADMINISTRATIVA:

3.1 Inspección y medidas cautelares:

Con el fin de que se constate la infracción, se determine la existencia de artículos infractores y se protejan urgentemente los derechos de mi representada de conformidad con los artículos 287, 306 y siguientes, 334, 335 y siguientes, de la Ley de Propiedad Intelectual, solicito se realice una inspección en los establecimientos que constan en el **anexo 2**, sin perjuicio de que esta medida se haga extensiva a todos los establecimientos y locales utilizados por MODERMUEBLE COMPAÑÍA LIMITADA en el desarrollo de la actividad ilegítima.

En virtud de la violación de los derechos de mi representada sobre sus obras y diseños exclusivos, por los actos de competencia desleal y con el fin de evitar que se continúen causando perjuicios a mis representadas, solicito la adopción inmediata de las siguientes medidas cautelares:

- La aprehensión y comiso de los artículos que, de cualquier manera, violen los derechos de mis representadas y que se encuentren en los establecimientos objeto de la inspección, sin perjuicio de que esta medida se haga extensiva a todos los establecimientos y locales de MODERMUEBLE COMPAÑÍA LIMITADA.
- La aprehensión, comiso y depósito de todo catálogo, folleto, arte publicitario, etiqueta, adhesivo y/o afiches que de cualquier manera reproduzcan los diseños y/o violen los derechos de mis representadas y que se encuentren en los establecimientos objeto de la inspección, sin perjuicio de que esta medida se haga extensiva a todos los establecimientos y locales de MODERMUEBLE COMPAÑÍA LIMITADA.
- La suspensión de la actividad infractora, esto es, el cese inmediato y la prohibición futura de toda fabricación, comercialización, promoción y almacenamiento de productos ilegítimos que de cualquier manera imiten o reproduzcan los diseños de mis representadas.

Usted Señor Director, se servirá señalar día y hora para la realización de la diligencia y requerir el apoyo de la fuerza pública.

Durante el curso de las diligencias de inspección y toda la presente acción de tutela administrativa, me reservo expresamente el derecho de solicitar la adopción de cualquier otra medida cautelar permitida por la ley.

3.2 Requerimiento de información

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 334 literal b) y 337 de la Ley de Propiedad Intelectual, solicito que en el transcurso de la diligencia de inspección, se requiera a los representantes/propietarios del establecimiento comercial objeto de esta acción bajo prevenciones de ley, la entrega de la siguiente información directamente relacionada con la presente violación de derechos:

- Detalle mensual de los valores por las ventas de los artículos que reproducen los diseños de mis representadas durante los últimos seis (6) meses.
- Detalle de inventario de los artículos que reproducen los diseños de mis representadas de los últimos seis (6) meses.

3.3 Declaratoria y sanción de la violación:

Amparada en lo establecido en los artículos 288, 289, 305 y siguientes, 332, 334 literal c), 339 y siguientes de la Ley de Propiedad Intelectual, 90 y siguientes de su Reglamento, y demás normas pertinentes aplicables, determinada la existencia de la infracción a los derechos de propiedad industrial de mi mandante y la competencia desleal ocurrida, solicito se declare el cometimiento de la infracción y se adopten las medidas y sanciones correspondientes, particularmente que se imponga el máximo de la multa prevista y ejemplarizante al infractor o infractores, y se confirmen, con carácter definitivo, las medidas cautelares adoptadas o, se adopten las medidas solicitadas, en el no consentido caso de que no se las hubiere dictado oportunamente.

Adicionalmente, si existiere presunción de haberse cometido delito, solicito desde ya se envíe copia del proceso al Ministerio Público para su indagación.

IV. TRAMITE:

El Señor Director Nacional de la Propiedad Industrial se servirá tramitar esta petición conforme con las disposiciones de los artículos 332 y siguientes de la Ley de Propiedad Intelectual.

En cumplimiento del inciso segundo del artículo 335 de la Ley de Propiedad Industrial, solicito que la presente petición permanezca en reserva hasta luego de ejecutadas las medidas cautelares solicitadas, y aún con posterioridad, deberán adoptarse las medidas necesarias para preservar la confidencialidad de la información no divulgada que se haya suministrado en el curso del procedimiento.

En la medida que la difusión al público de la existencia de un procedimiento referido al uso ilegítimo de los diseños de mis representadas podrían generar un efecto negativo en los consumidores y un grave perjuicio a mis mandantes, solicitamos a usted que se mantenga la reserva del presente procedimiento.

V. DILIGENCIAS, NOTIFICACIONES Y CITACIONES:

Las inspecciones solicitadas deberán llevarse a cabo en los establecimientos señalados en el anexo 2.

Al infractor se le notificará con esta acción de tutela administrativa, una vez efectuada la inspección y adopción de medidas cautelares solicitadas, a través de su propietario, representante legal o de las personas que se encuentren en el establecimiento objeto de la inspección.

- Adjunto copias de los siguientes registros de diseños industriales:
 - Diseño industrial "COCO SIDE CHAIR" título DI 04-624 de fecha 3 de marzo de 2004
 - Diseño industrial "COCO UPHOLSTERED CHAIR" título DI 04-623 de fecha 3 de marzo de 2004
- Acompaño el certificado de registro de la obra artística "ADRIANA HOYOS CATALOGUE III" certificado de registro N° 26669 de fecha 8 de junio de 2007 y las copias de los diseños que constan en la obra y que han sido reproducidos por la accionada, conforme el siguiente detalle:
 - CF28-400 CAFE NIGHT STAND. Pag. 64
 - CC03-500 COCO BARSTOOL. Pag. 90
 - CC07-500 COCO BUFFET Pag. 55
 - CC01-500 COCO SIDE CHAIR / CC02-500 COCO ARM CHAIR Pag. 52
 - CC04-531 COCO ROUND DINING TABLE WITH COCO. Pag. 45
 - CC04-500 COCO DINING TABLE. Pag. 44
 - CC20-500 COCO END TABLE/ CC20-510 ROUND COCO END TABLE Pag. 33
 - CC19-500 COCO COCKTAIL TABLE. Pag. 32
 - CC34-500 COCO CONSOLE. Pag. 76
 - CF27-400K CAFE HEADBOARD KING. Pag. 60
- Adjunto los siguientes registros de signos:
 - Marca "ADRIANA HOYOS" certificado de registro N° 879 de fecha 11 de febrero de 1998, para proteger productos de la clase internacional N° 20.
 - Marca "ADRIANA HOYOS" certificado de registro N° 280 de fecha 20 de enero de 1998, para proteger servicios de la clase internacional N° 42.
 - Nombre comercial "ADRIANA HOYOS" certificado de registro N° 139 de fecha 11 de febrero de 1998.
- De conformidad con el artículo 205 del ERJAFE solicito que se reproduzca en el presente trámite el contenido de la obra artística "ADRIANA HOYOS CATALOGUE III" cuya ejemplar reposa en el expediente 845 de la Dirección Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos correspondiente al certificado de registro N° 26669 de fecha 8 de junio de 2007.
- Así mismo, solicito que las copias de los registros presentadas sean certificadas e incorporadas al expediente como prueba a favor de mi representada.

CORRAL & ROSALES

ABOGADOS

Notificaciones que me correspondan las recibiré en el Casillero No. 17 del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Industrial correspondiente al Estudio Jurídico Corral & Rosales.



Dra. María Cecilia Romoleroux
Abogado-matrícula 3321

Comprobante N° 108449
MCR/JHC/JLC



INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL -IEPI-
 Av. República 396 y Diego Almagro, Edif. FORUM 300, PBX 2-508000 Quito - Ecuador
 R. U. C. 1760013560001

Calderon

FECHA: 10/07/2007
 CLIENTE: corral & tosañes

COMPROBANTE DE INGRESO N.º 0108449

CANTIDAD	CONCEPTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Tasa: M1.10 Presentación de acciones para el ejercicio de la tutela administrativa	\$80.00	\$80.00
TOTAL:			\$80.00

Propiedad Industrial: Marcas
 AREA: NO
 INFORMACION ADICIONAL:

VALOR EN LETRAS: *** Ochenta Dolares ***
 PAGO EN: CHEQUE BANCO: produbanco
 Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual
 CTA. CTE. N.º 16012
 CHEQUE N.º 32429

FIRMA AUTORIZADA

ORIGINAL



Dirección Nacional de Propiedad Industrial

TITULO DI 04-624

Cumplidos los requisitos previstos en la normativa vigente sobre Propiedad Industrial y de conformidad con lo dispuesto en la Resolución No 03-321 DNPI. DP. IEPI, de 06 de octubre de 2003 notificada el 16 de octubre de 2003, se expide el presente TITULO y se lo inscribe en los folios números 031 y 032 del libro protocolo del año 2004, que acredita la concesión por DIEZ AÑOS, contados desde la fecha de presentación de la solicitud, del registro del DISEÑO INDUSTRIAL, cuyos datos son los siguientes:

No DE SOLICITUD: SDI 03-4424

FECHA DE PRESENTACION: 13 de enero de 2003

DENOMINACION: "COCO SIDE CHAIR"

CLASE INTERNACIONAL: 06-01

TITULAR: AHDISEÑO CIA. LTDA.

DOMICILIO DEL TITULAR: Alonso Torres OE 7-12 Edif. Centrum 201, Quito, Ecuador.

DISEÑADOR: Adriana Hoyos de Pérez

APODERADO: Doctor Agustin Sañazar Córdova

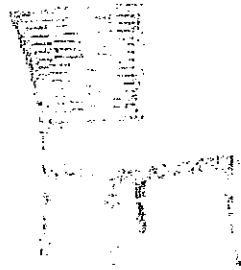
FECHA DE CONCESION: 03 de marzo de 2004

FECHA DE VENCIMIENTO: 13 de enero de 2013

DESCRIPCION DEL DISEÑO: El diseño industrial se relaciona con una silla que tiene relevancia estética y ornamental, y una apariencia particular que resulta de la combinación de su textura, contornos y configuraciones que resultan en un diseño característico; tal y como se detalla en la representación gráfica adjunta.

-7-
9
(11/16)

REPRESENTACION GRAFICA:



Quito, 03 de marzo de 2004

Doctor Mauricio Sánchez Ponce
Director Nacional de Propiedad Industrial

[Handwritten mark]



Dirección Nacional de Propiedad Industrial

TITULO DI 04-623

Cumplidos los requisitos previstos en la normativa vigente sobre Propiedad Industrial y de conformidad con lo dispuesto en la Resolución No 09-320 DNPI, DP, IEPI, de 06 de octubre de 2003 notificada el 16 de octubre de 2003, se expide el presente **TITULO** y se lo inscribe en los folios números 029 y 030 del libro protocolo del año 2004, que acredita la concesión por **DIEZ AÑOS**, contados desde la fecha de presentación de la solicitud, del registro del **DISEÑO INDUSTRIAL**, cuyos datos son los siguientes:

No DE SOLICITUD: SDI 03-4423

FECHA DE PRESENTACION: 13 de enero de 2003

DENOMINACION: "COCO UPHOLSTERED CHAIR"

CLASE INTERNACIONAL: 06-01

TITULAR: AHDISEÑO CIA. LTDA.

DOMICILIO DEL TITULAR: Alonso Torres OE 7-12 Edif. Centrum 201, Quito, Ecuador.

DISEÑADOR: Adriana Hoyos de Pérez

APODERADO: Doctor Agustín Salazar Córdova

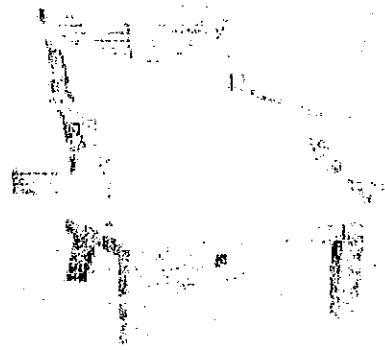
FECHA DE CONCESION: 03 de marzo de 2004

FECHA DE VENCIMIENTO: 13 de enero de 2013

DESCRIPCION DEL DISEÑO: El diseño industrial se relaciona con un asiento que tiene relevancia estética y ornamental, y una apariencia particular que resulta de la combinación de su textura, contornos y configuraciones que resultan en un diseño característico; tal y como se detalla en la representación gráfica adjunta.

4
(Mauricio)

REPRESENTACION GRAFICA:



Quito, 03 de marzo de 2004

Doctor Mauricio Sanchez Ponce
Director Nacional de Propiedad Industrial

Handwritten note:
Mauricio Sanchez Ponce
2004

10
Eddy



Dirección Nacional de Derecho de Autor
y Derechos Conexos

Certificado N° 026669

Trámite N° 000845

La Dirección Nacional de Derecho de Autor y Derechos Conexos, en atención a la solicitud presentada el 31 de mayo del año 2007, EXPIDE el certificado de registro:

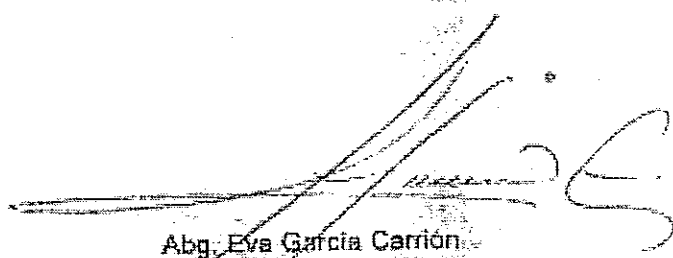
AUTOR(es): HOYOS SANTACOLOMA, ADRIANA (Nacionalidad Colombiana)

TITULAR(es): AHDISEÑO CIA. LTDA.

CLASE DE OBRA: ARTISTICA (Publicada)

TÍTULO DE LA OBRA: ADRIANA HOYOS CATALOGUE III

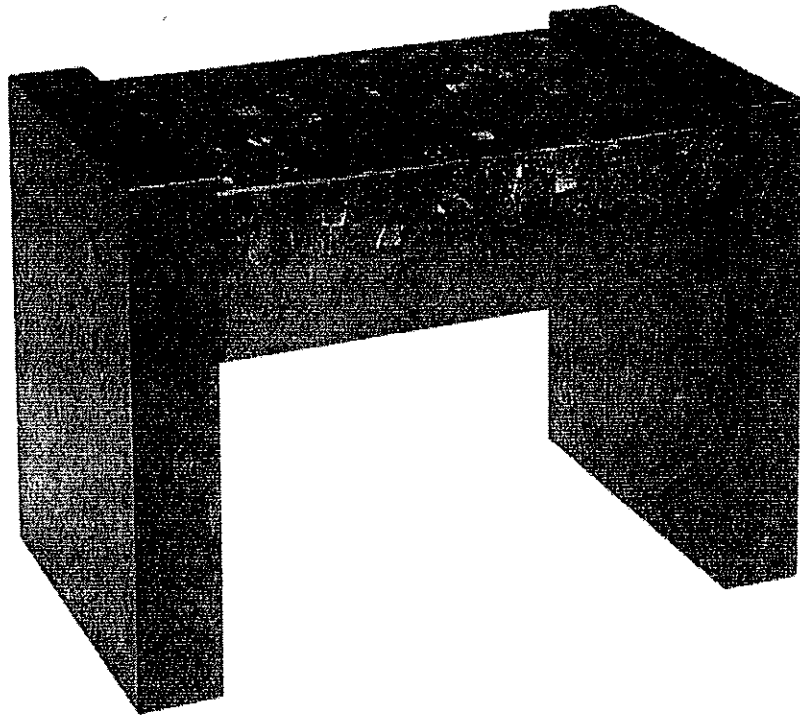
Quito, a 08 de junio del año 2007



Abg. Eva García Carrón
Directora Nacional de Derecho de Autor
y Derechos Conexos

El presente certificado no prejuzga sobre la originalidad de lo presentado para el registro, o su carácter literario, artístico o científico, ni acerca de la autoría o titularidad de los derechos por parte de quien solicita la inscripción. Solamente da fe del hecho de su declaración y de la identidad del solicitante.

11-
(11/11)



CF28-400 care night stand

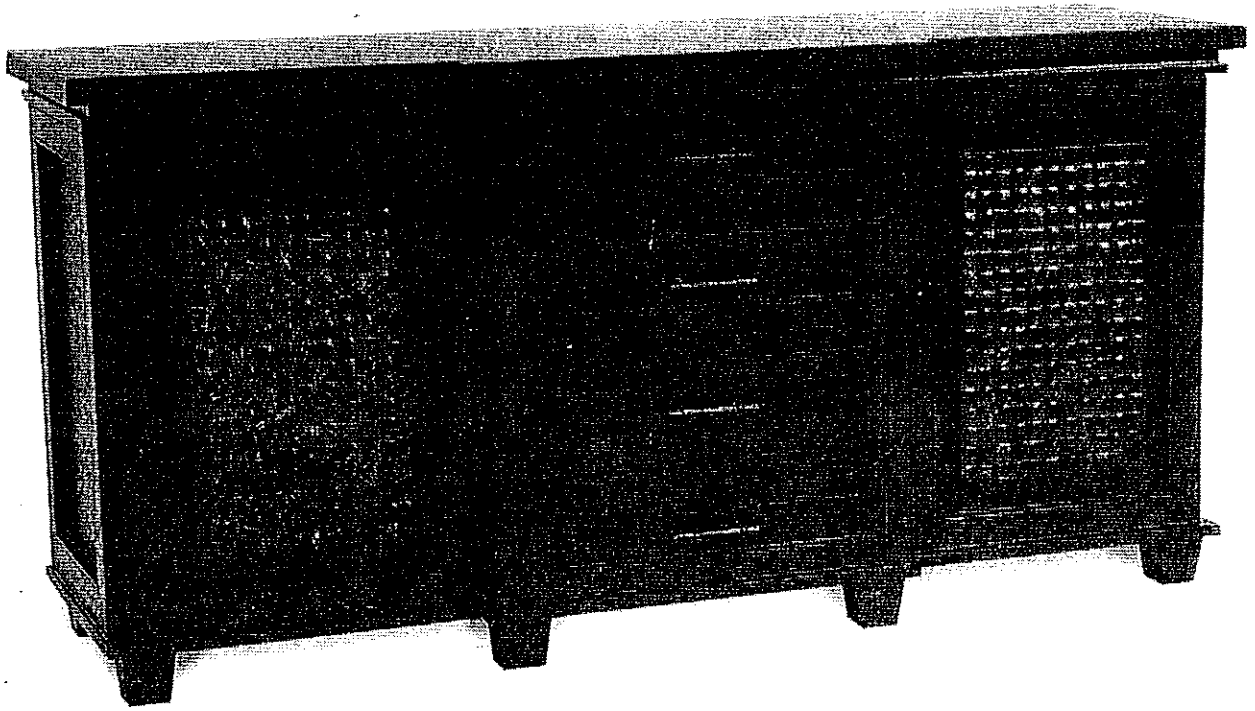
-19-
(2000)



CC03-500 cece barstool

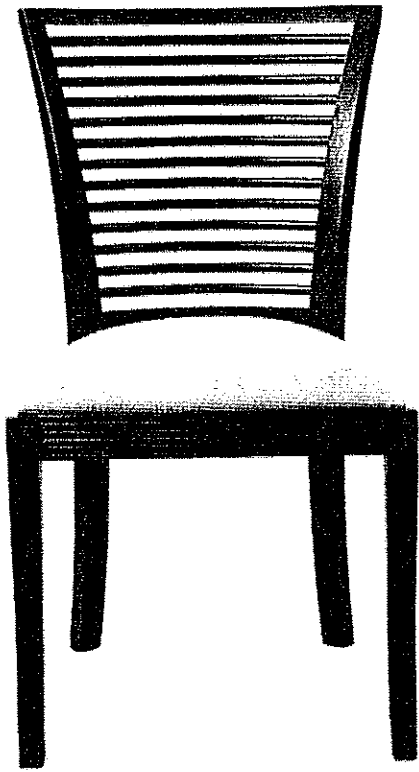
CC05-500 coco counterstool
(also available)

-13-
Coco

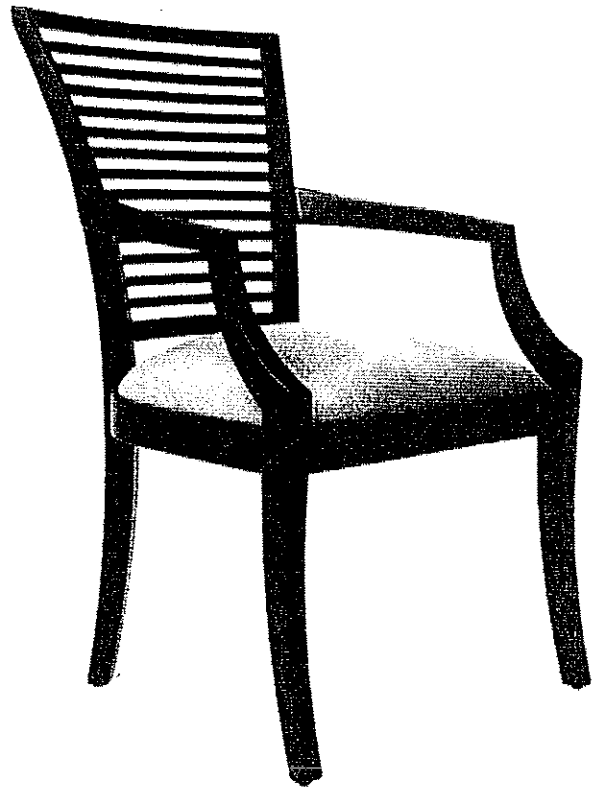


CC07-500 coco buffet

14-
Catalina



CC01-500 coco side chair



CC02-500 coco arm chair

15 -
equilibrante



CC04-531 coco round dining table with coco

CC04-530 coco round dining table without coco
(also available)

161
(address)



CC04-500 coco dining table

CC04-501 coco dining table without coco
(also available)

CC04-520 coco dining table rectangular
(also available)

17 -
caliente

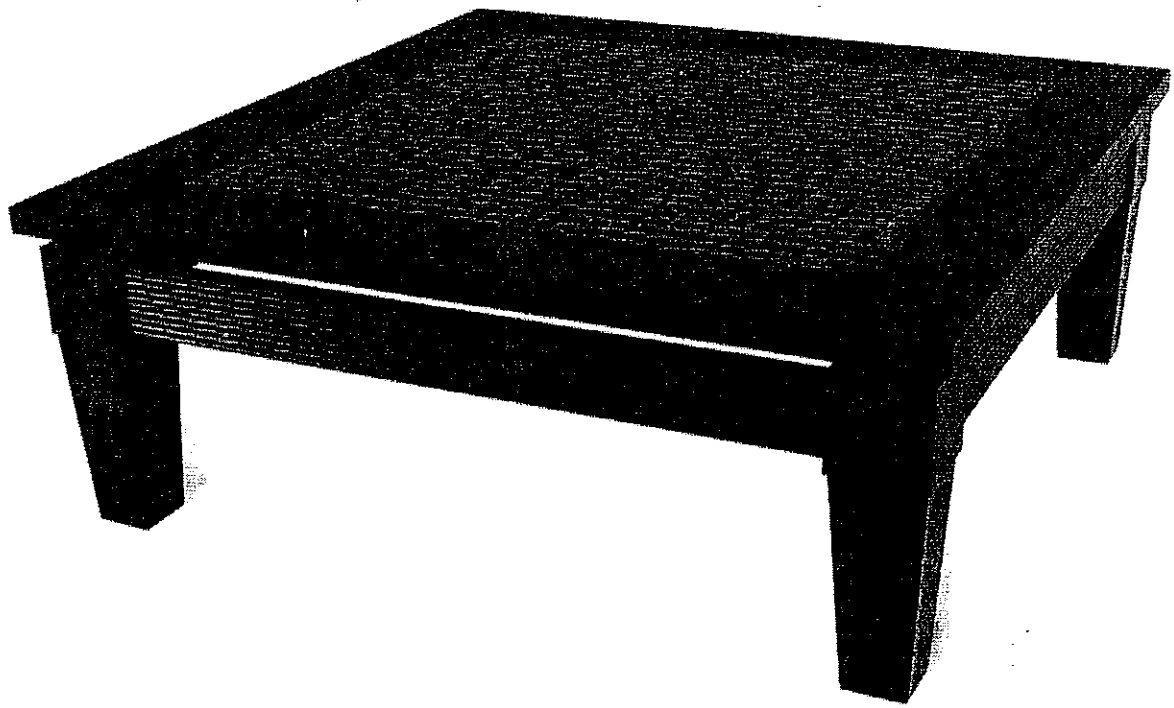


CC20-500 coco end table



CC20-510 round coco end table

-18-
Cocotoko



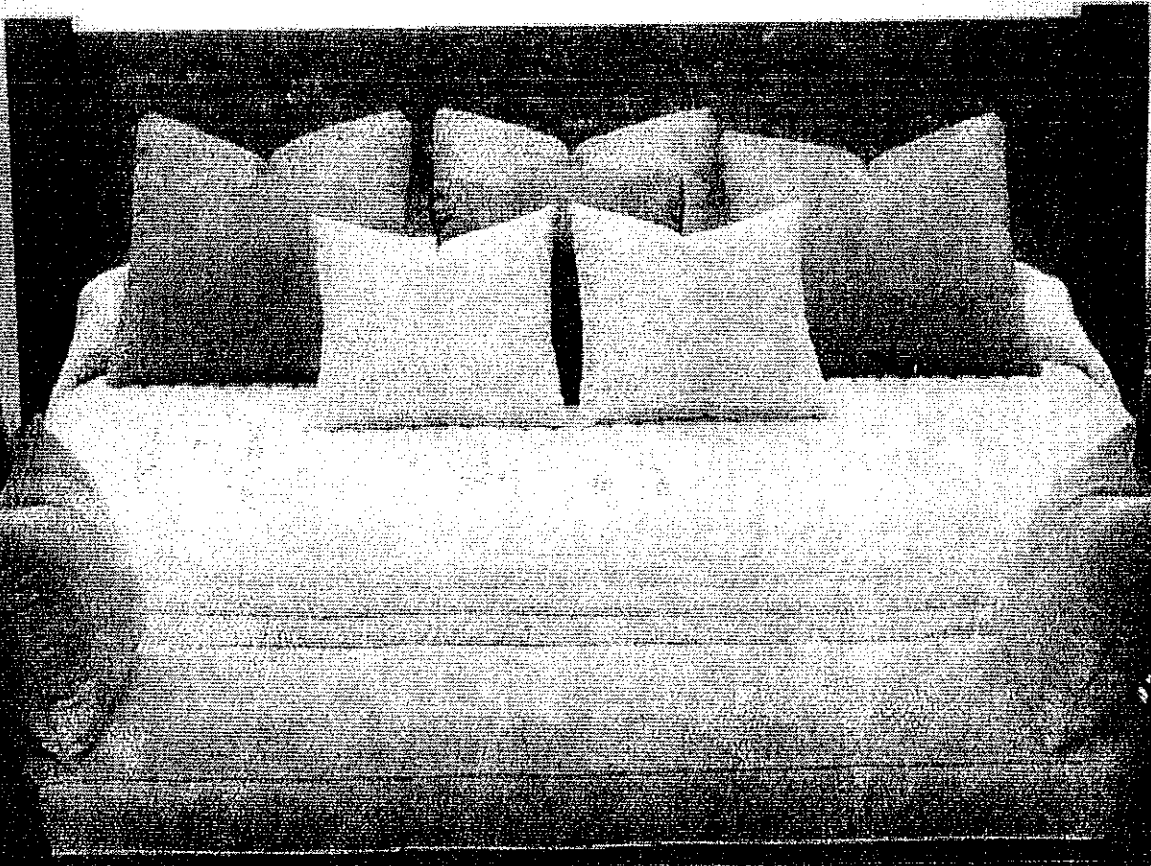
CC19-500 coco cocktail table

- 19 -
Eckstein



CC34-500 coco console

-20-
available



CP27-400K cafe headboard king

CP27-400Q cafe headboard queen
(also available)



SECRETARIA GENERAL
 PROTOCOLO
 DNPI - MICIP

[Handwritten signature]

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR, INDUSTRIALIZACION Y PESCA
 DIRECCION NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

TITULO DEL DNPI: 4570-88-MICIP

LA DIRECCION NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

VISTA DE LA

TRAMITACION

COMPROBANDO

PERO

DE

DEMONSTRANDO

TITULAR

DOMICILIO

NACIONALIDAD

REPRESENTACION

APORTACION

FECHA DE

PRECISION

CONFORME

AL

DE

DE

DECRETO

DE

DE

DE

SECRETARIA GENERAL
 DIRECCION NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL



SECRETARIA GENERAL
 PROTOCOLO
 22-1
Verdader

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR, INDUSTRIALIZACION Y PESCA
 DIRECCION NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

TITULO No. DNPI-280-98-MICIP

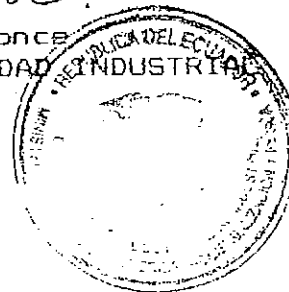
LA DIRECCION NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.-
 Vista la solicitud de registro como Marca de Servicio,
 Trámite No. 71424 del 27 de agosto de 1994 y habiendo
 cumplido con todos los requisitos de ley, RESUELVE
 REGISTRAR dicha marca por el tiempo de DIEZ AÑOS, contados
 a partir de la presente fecha, de acuerdo con los datos
 siguientes:

- DENOMINACION : ADRIANA HOYOS
- TITULAR : ADRIANA HOYOS DE PEREZ
- DOMICILIO : GUAYAQUIL, ECUADOR
- NACIONALIDAD : Ecuatoriana
- REPRESENTANTE LEGAL :
- APODERADO : DR. MIGUEL FALCONI F.
- FECHA DE VENCIMIENTO : 20 de enero de 2008
- SERVICIOS : Servicios de decoración y todos aquellos comprendidos en la Clase Internacional No 42.

DESCRIPCION DE LA MARCA: Consiste en la denominación
 ADRIANA HOYOS, escrita en letras mayúsculas de imprenta con
 todas las reservas que sobre ella se hacen.

Quito, 20 de enero de 1998

Alfredo Corral Ponce
 Alfredo Corral Ponce
 DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL





BOLETO
 DNPI - MICIP
[Firma]

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR, INDUSTRIALIZACION Y PESCA
 DIRECCION NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

TITULO No. DNPI-139-98-MICIP

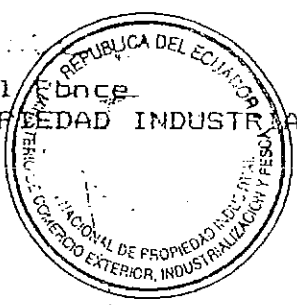
DIRECCION NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.-
 La solicitud de registro como Nombre Comercial,
 No. 71425 del 29 de agosto de 1996 y habiendo
 cumplido todos los requisitos de ley, RESUELVE
 registrar dicho nombre, de acuerdo con los datos
 siguientes:

- DENOMINACION : ADRIANA HOYOS
- TITULAR : ADRIANA HOYOS DE PEREZ
- DOMICILIO : GUAYAQUIL, ECUADOR
- NACIONALIDAD : Ecuatoriana
- REPRESENTANTE LEGAL :
- APODERADO : DR. MIGUEL FALCONI P.

DESCRIPCION DEL NOMBRE : Consiste en la denominación
 ADRIANA HOYOS, escrita en letras mayúsculas de imprenta con
 todas las reservas que sobre ella se hacen.

El 11 de febrero de 1998

Alfredo Corral
 DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL





PRESUPUESTO

0001064

-940
Asistente

Nombre: Geo Janeth Hernandez

Dirección: _____

Teléfonos: 2242288 Celular: _____

Fecha de Emisión: 5/ Septiembre/07 Fecha de Entrega: 30 días

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	TOTAL
1	Mesa Zouette de sico.		
1	Butaca Zouette	350,00	350,00
8	Silla Zouette	215,00	1720,00
1	banca Zouette y 1 velador.		1778,00
1	Sofa Dakota 1 triple y 1 doble.		1600,28
1	Esquinas Dakota		123,98
1	Esquinas Zouette-		352,54
1	Mesa Zouette de centro		565,71
1	Mesa de parrillada Zouette		830,00
	D. Noinal		7'320,51
	efectivo/ cheque -	15%	1'098,03
	Pais cheques 6'588,46		6'222,47
	Hechito P# 18 avotas de 40,6,70.		

FORMA DE PAGO

SUMAN:	
DESCUENTO:	
SUBTOTAL:	
IVA:	
TOTAL:	

NOTA IMPORTANTE: Señor cliente, este documento NO TIENE VALOR COMERCIAL. En caso de no concretar su compra, favor EXIJA su Nota de Pedido. La Empresa no se responsabiliza por ninguna transacción efectuada con Presupuesto.

Magaly Cruz
Representante de Ventas

Cliente



-25-
(credulidad)

una forma



Quiénes somos

Historia

Productos

Contactos

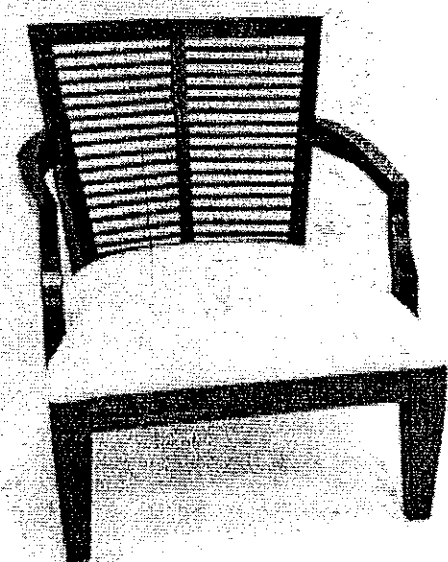
Usuarios

Salas y complementos

- butacon sgabellone
- butacon zanette
- canape versalle
- cantunero dinastia II
- cantunero sgabellone
- consola empire con espejo
- consola honzaon
- curio rubens
- esquinero imperio
- esquinero sgabellone
- mesa de centro houston
- mesa de centro imperio
- Comedor
- Oficina
- Dormitorio
- butl sgabellone

- mesa de centro sgabellone de vidrio
- sofa triple sgabellone
- sofa triple sheraion
- taburete de bar giratorio
- taburetes sgabellone

Butacón Zanette

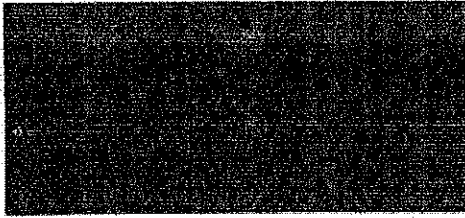


Continuando lo clásico

1.5.2

96-
Credenciales

una forma



Quienes somos

Historia

Productos

Contactos

Usuarios

Clasicos

Modernos

SALAS

COMEDORES

DORMITORIO

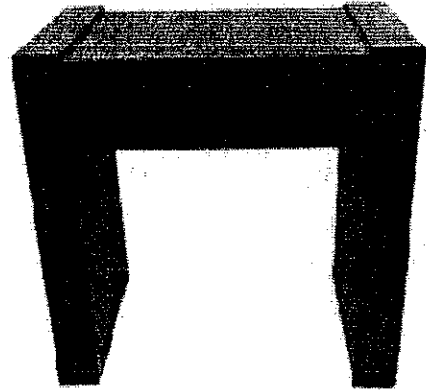
MODELO DAKOTA

Camu Dakota

Velador Dakota

Tocador con banco Dakota

Velador Dakota



Cultivando lo clásico

27
(private)



105.40

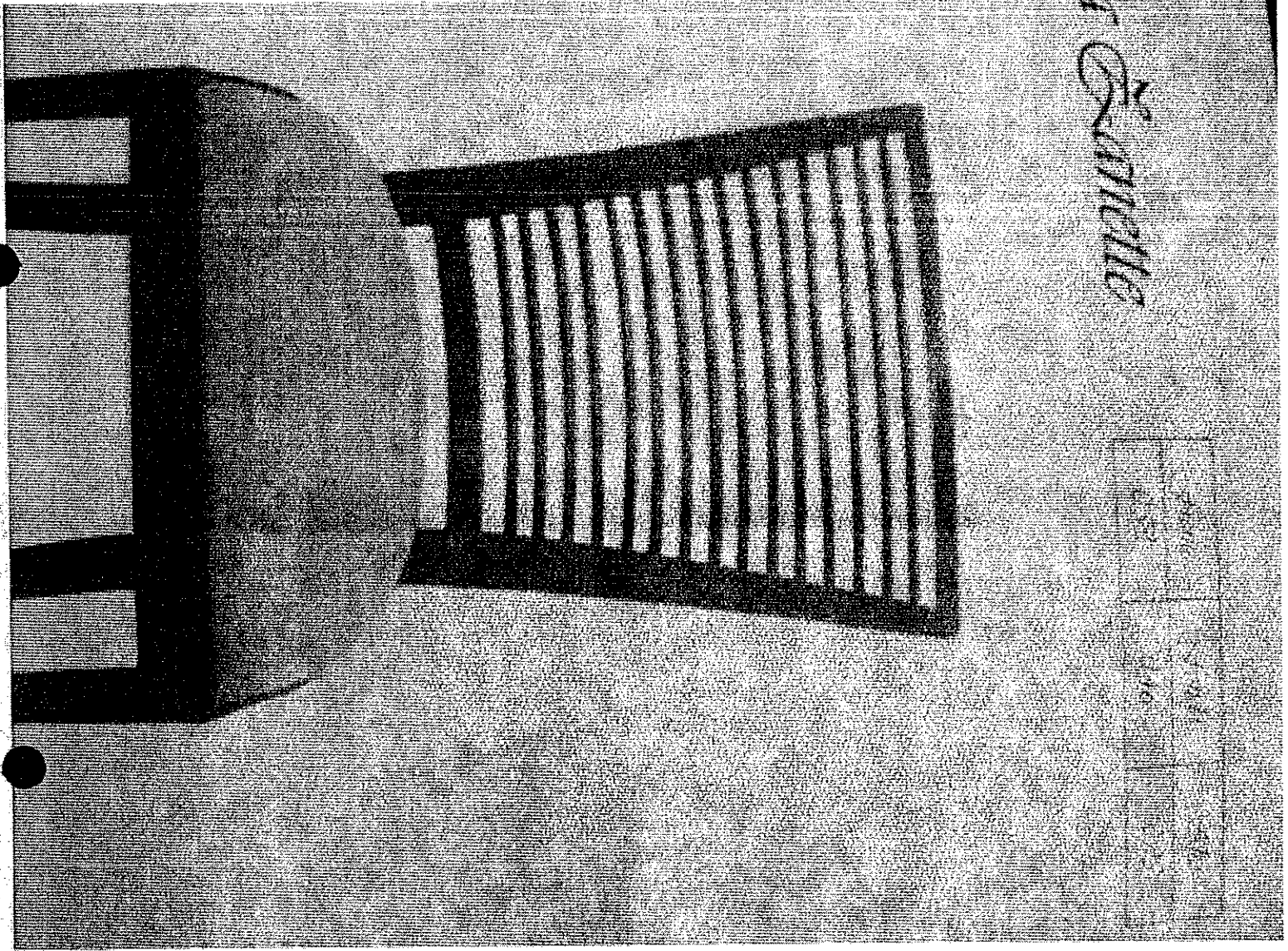
- 28 -
(radio)

www.mecanizable.com

CIUDAD DE PANAMA
Plaza Brasil Local # 5
Via Brasil (frente a Ricardo Perez)
P.O. Box 213 2203 213 2203 2123
FABRICA GUAYAQUIL ECUADOR
Centro Industrial
Calle Tercera y Cuarta
Telf. (593) (4) 216 1200 216 1200

1.5.4.

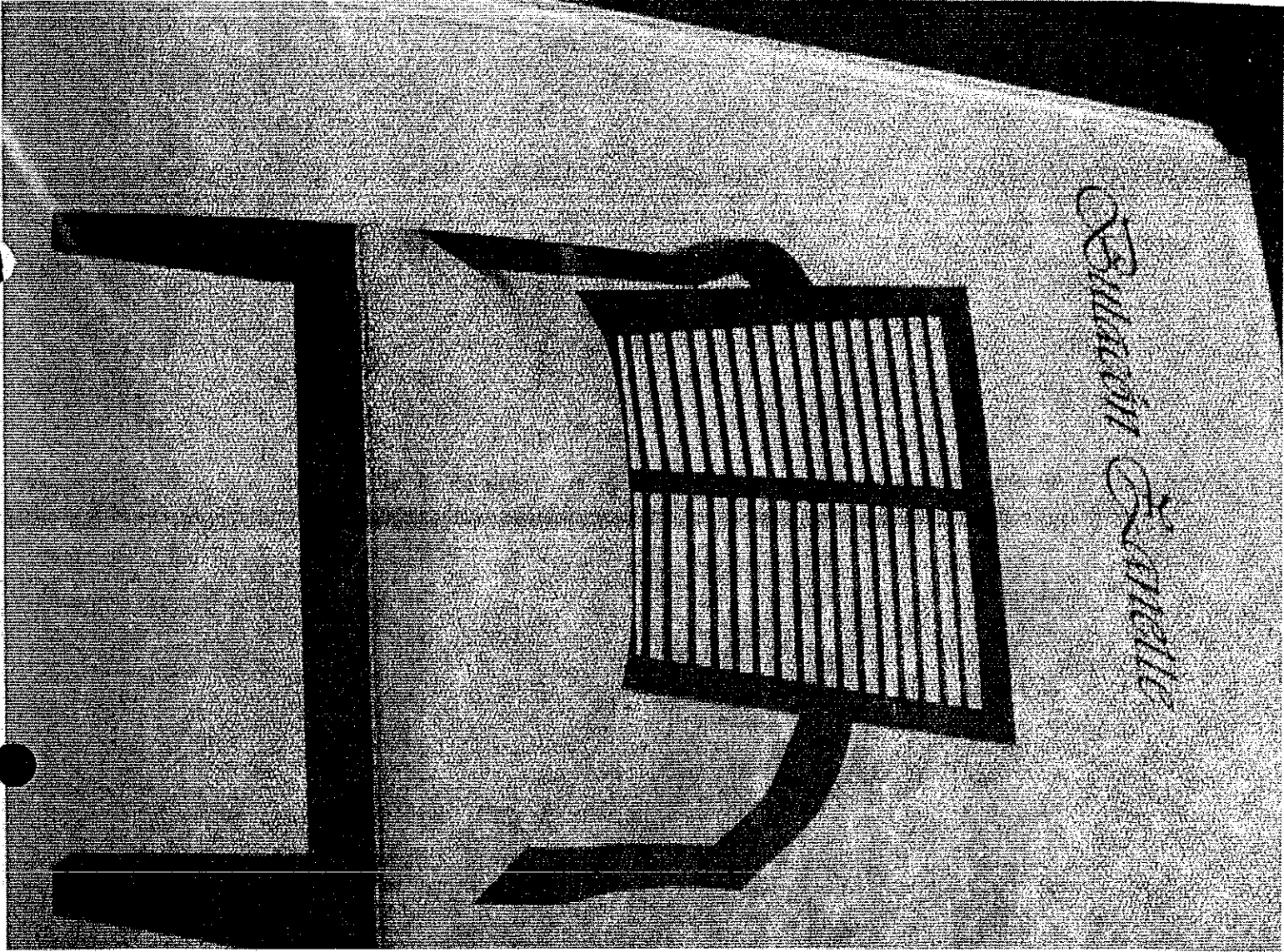
29
(continued)



1.5.5a

1.5.5a

-30-
(Breida)



William Kamille

1.5.56

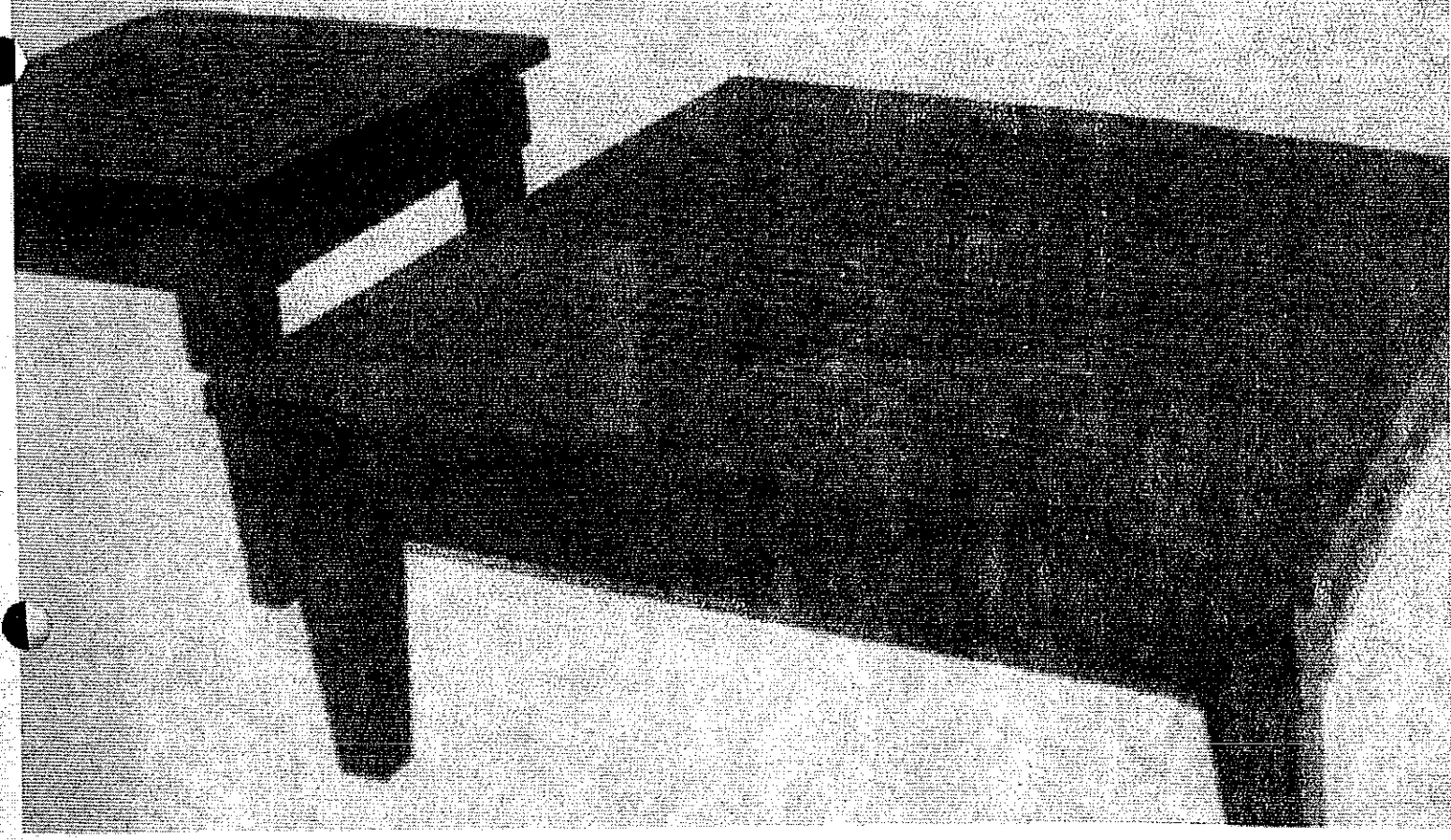
31
(Bordone)

Walter Bonatti

1.5.50

-32-
(Ferdinand)

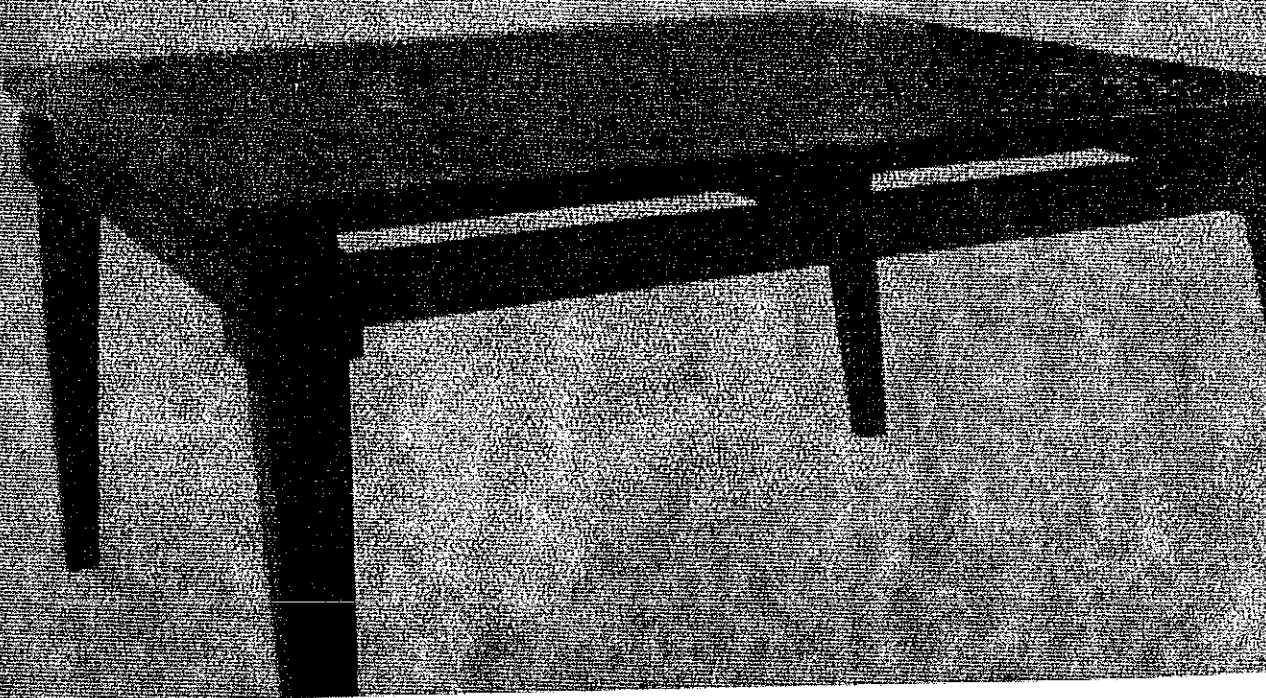
Mesa y Esquinero Zanelle



1.5.5 d

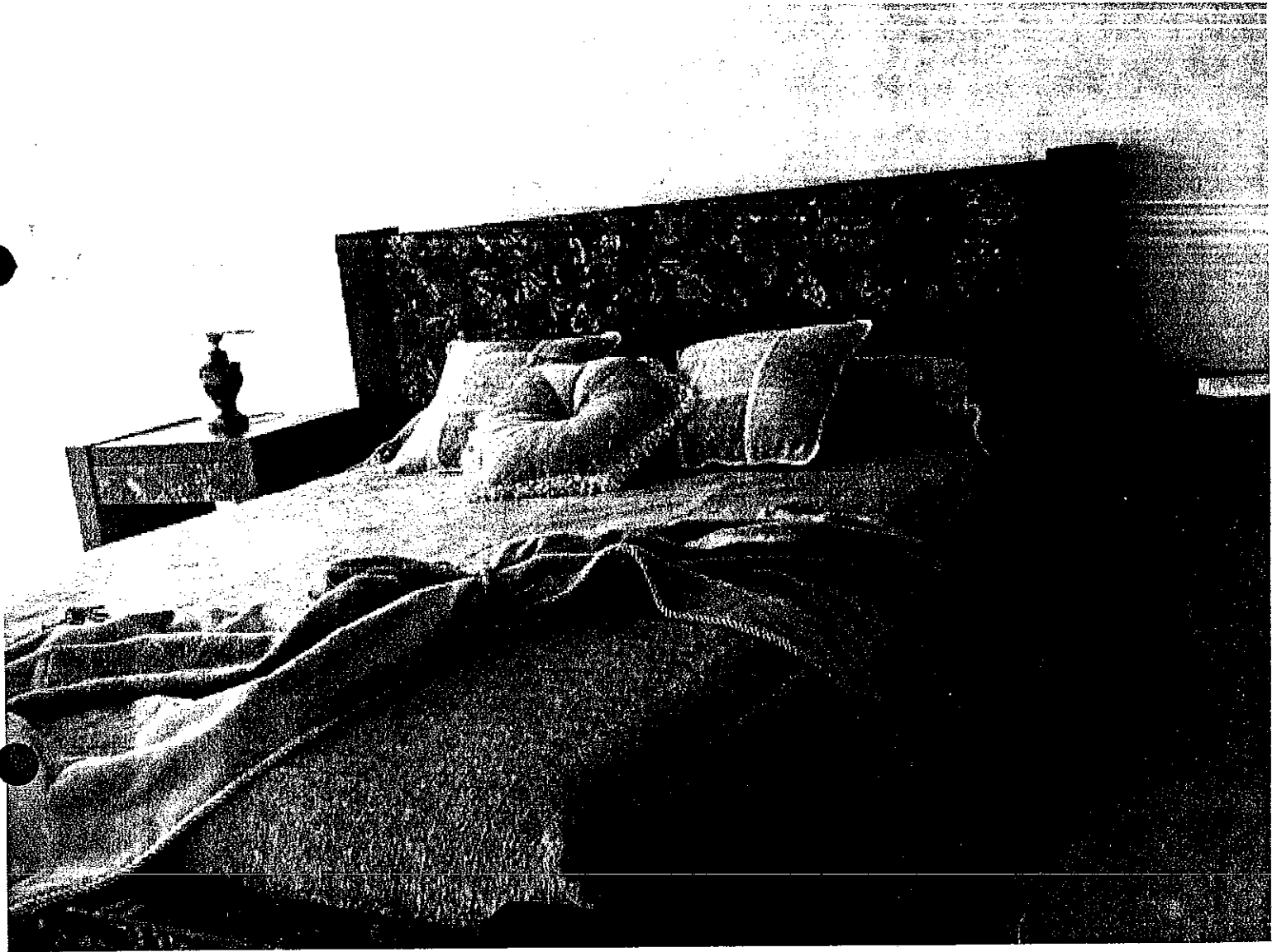
-33-
(Boutique des)

Mesa de comedor Lanette



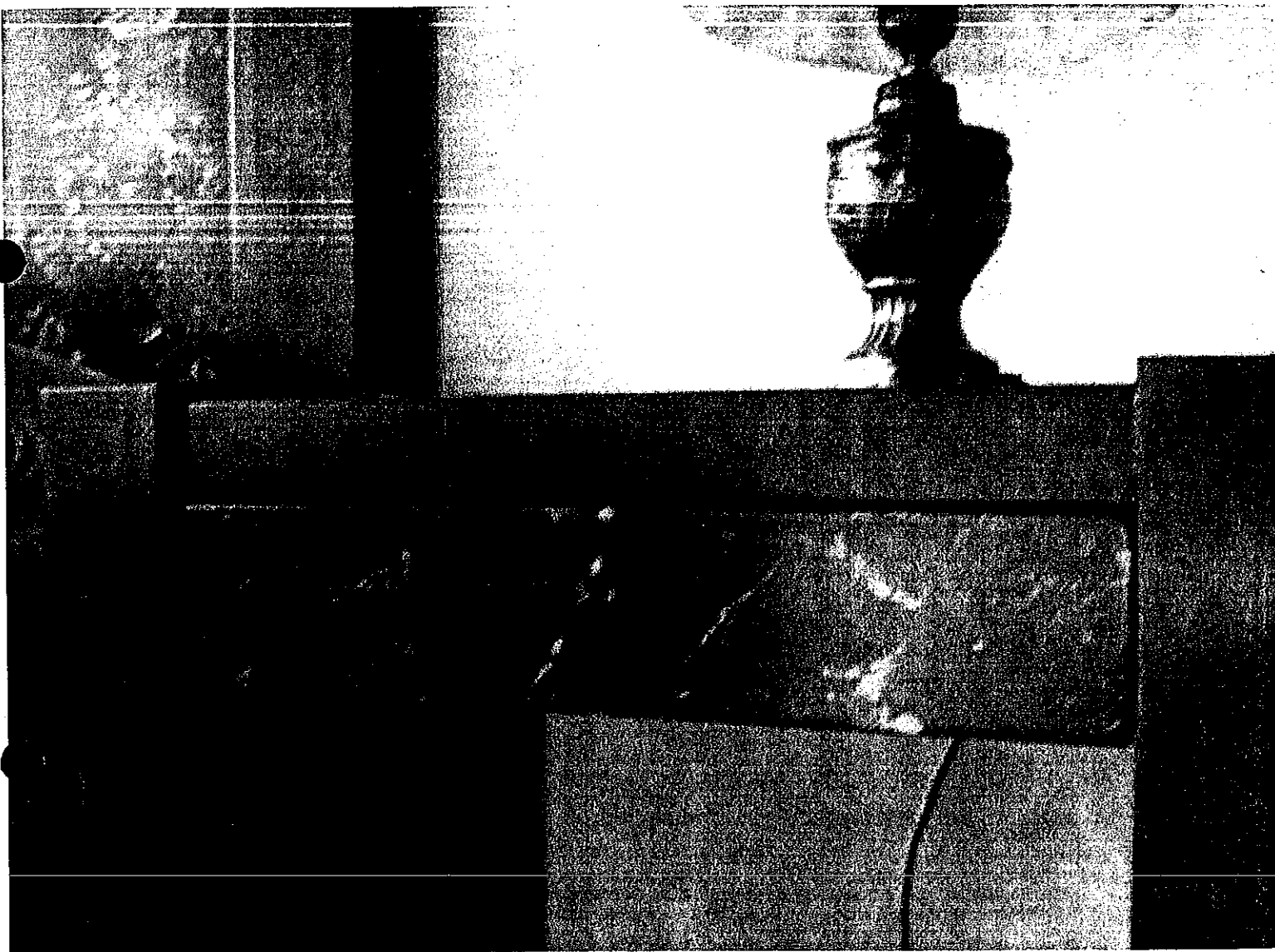
1.5.5e

34 -
João Paulo



1.5.5 €

-35
(Friday am)



1.5.5g

-26-
(Front of net)

ANEXO 2

MODERMUEBLE CIA. LTDA. AV. REPUBLICA E-956 Y AV. 6 DE DICIEMBRE
QUITO

37-
(Cristo J. J. J.)

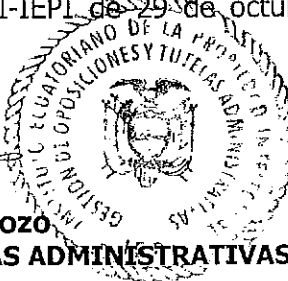


INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Dirección de Gestión de Oposiciones y Tutelas Administrativas

Trámite No. **754-2007-MODLT** de Tutela Administrativa de los Derechos de Propiedad Intelectual.

INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.- Dirección de Gestión de Oposiciones y Tutelas Administrativas.- Quito, 1 de noviembre del 2007, las 11h50.- **a)** La solicitud presentada el 16 de octubre del 2007 por **ADRIANA HOYOS y AHDISEÑO CIA. LTDA.**, en la que solicita tutela administrativa por la presunta infracción a sus derechos de propiedad industrial, reúne los requisitos legales contemplados en el libro V de la Ley de Propiedad Intelectual, por lo que se la acepta a trámite. **b)** Previo a señalar día y hora para llevar a cabo la diligencia de inspección que se solicita en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha; la parte actora cancele por concepto de inspección la suma de USD 85,00 (ochenta y cinco dólares de los Estados Unidos de Norteamérica) valor que se sujeta a la tasa que dispone el ordinal 4 del Art. 1 de la Resolución No. CD-IEPI-01-82 (Registro Oficial No. 389 de 14 de agosto del 2001).

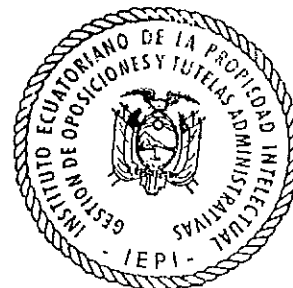
Se emite la presente providencia en virtud de la delegación realizada por la Directora Nacional de Propiedad Industrial (E) No. 039-2007-DNPI-IEPI de 29 de octubre del 2007. **Notifíquese.-**



Dra. Nathalia Jaramillo Del Pozo
DIRECTORA DE GESTIÓN DE OPOSICIONES Y TUTELAS ADMINISTRATIVAS (E)

En Quito, **01 NOV. 2007**, notifiqué con la providencia que antecede a **ADRIANA HOYOS y AHDISEÑO CIA. LTDA.** en la casilla IEPI No. 17. **Certifico.-**

Ab. Jaime Gómez Ortiz
SECRETARIO



CORRAL & ROSALES
ABOGADOS

38
Corral & Rosales

FRANCISCO ROSALES RAMOS
JULIO CORRAL BORRERO
XAVIER ROSALES KURI
RAFAEL ROSALES KURI
SANTIAGO PALACIOS CISNEROS
MARIA CECILIA ROMOLEROUX A.

EDMUNDO RAMOS CARDENAS
MILTON CARRERA PROAÑO
JANET HERNANDEZ CRUZ

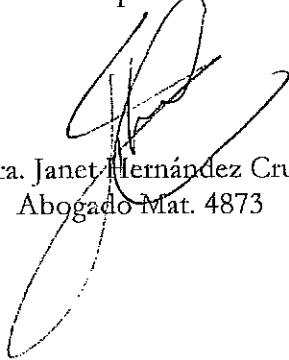
ROBLES 653 Y AV. AMAZONAS
EDIFICIO PROINCO CALISTO, PISO 12
CASILLA 17-03-176
TELEF.: (5932) 254-4144, 256-1706, 256-1707
250-3741, 250-3742, 256-3078
TELEFAX: (5932) 250-3743, 254-4246
E-MAIL: INFO@CORRALROSALES.COM
ROSALES@ATTGLOBAL.NET
WWW.CORRALROSALES.COM
QUITO-ECUADOR

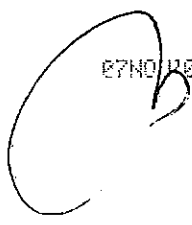
SEÑOR DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.-

Janet Hernández en representación de la Sra. ADRIANA HOYOS y AHDISEÑO CIA. LTDA., comparezco dentro del trámite de tutela administrativa N° 754-2007 MODLT y manifiesto:

- Adjunto la copia del comprobante de pago de tasa N° 1370116 por concepto de Inspecciones realizadas por el IEPI para el ejercicio de tutela administrativa.

Notificaciones que me correspondan las recibiré en el Casillero No. 17 del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Industrial correspondiente al Estudio Jurídico Corral & Rosales.


Dra. Janet Hernández Cruz
Abogado Mat. 4873


E7NO 2007 14:46 IEPI QTR



INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL -IEPI-
 Av. República 396 y Diego Almagro, Edif. FORUM 300, PBX 2-508000 Quito - Ecuador
 R. U. C. 1760013560001

FECHA: 07/11/2007
 CLIENTE: Corral & Rosales

COMPROBANTE DE INGRESO No. **0137046**

CANTIDAD	CONCEPTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Tasa: M1.11 Inspecciones realizadas por el IEPI para el ejercicio de tutela administrativa	\$85.00	\$85.00
AREA: Propiedad Industrial, Marcas INFORMACION ADICIONAL: NO VALOR EN LETRAS: *** Ochenta Y Cinco Dolares *** PAGO EN: EFECTIVO		TASA UTILIZADA TRAMITE NO. _____ PARA _____ TOTAL:	\$85.00

CANCELADO

FIRMA AUTORIZADA

ORIGINAL

Doctor Mauricio Sánchez Ponce
 Director Nacional de Propiedad Industrial

WGB

CORRAL & ROSALES
ABOGADOS

FRANCISCO ROSALES RAMOS
JULIO CORRAL BORRERO
XAVIER ROSALES KURI
RAFAEL ROSALES KURI
SANTIAGO PALACIOS CISNEROS
MARIA CECILIA ROMOLEROUX A.

EDMUNDO RAMOS CARDENAS
MILTON CARRERA PROAÑO
JANET HERNANDEZ CRUZ

ROBLES 653 Y AV. AMAZONAS
EDIFICIO PROINCO CALISTO, PISO 12
CASILLA 17-03-176
TELEF.: (5932) 254-4144, 256-1706, 256-1707
250-3741, 250-3742, 256-3078
TELEFAX: (5932) 250-3743, 254-4246
E-MAIL: INFO@CORRALROSALES.COM
ROSALES@ATTGLOBAL.NET
WWW.CORRALROSALES.COM
QUITO-ECUADOR

SEÑOR DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.-

Janet Hernández en representación de la Sra. ADRIANA HOYOS y AHDISEÑO CIA. LTDA., comparezco dentro del trámite de tutela administrativa N° 754-2007 MODLT y manifiesto:

AHDISEÑO CIA. LTDA. es titular en Ecuador de los siguientes registros de diseños industriales:

- Diseño industrial "DINING TABLE COCO" título DI 04-625 de fecha 4 de marzo de 2004
- Diseño industrial "COCKTAIL TABLE COCO" título DI 04-626 de fecha 4 de marzo de 2004

Solicito que las copias de los registros presentadas sean certificadas e incorporadas al expediente como prueba a favor de mi representada y sean consideradas como pruebas de la titularidad de los diseños reproducidos y que necesariamente generan confusión y asociación en el mercado respecto de su origen y calidad, aprovechamiento ilegítimo del esfuerzo del creador originario y perjuicios a su titular.

Notificaciones que me correspondan las recibiré en el Casillero No. 17 del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Industrial correspondiente al Estudio Jurídico Corral & Rosales.

Dra. Janet Hernández Cruz
Abogado Mat. 4873

JHC/JJC

RECIBIDO

3 NOV 2007

CORRAL & ROSALES
ABOGADOS

FRANCISCO ROSALES RAMOS
JULIO CORRAL BORRERO
XAVIER ROSALES KURI
RAFAEL ROSALES KURI
SANTIAGO PALACIOS CISNEROS
MARIA CECILIA ROMOLEROUX A.

EDMUNDO RAMOS CARDENAS
MILTON CARRERA PROAÑO
JANET HERNANDEZ CRUZ

40
(cuarenta)
ROBLES 653 Y AV. AMAZONAS
EDIFICIO PROINCO CALESTO, PISO 12
CASILLA 17-03-176
TELEF.: (5932) 254-4144, 256-1706, 256-1707
250-3741, 250-3742, 256-3078
TELEFAX: (5932) 250-3743, 254-4246
E-MAIL: INFO@CORRALROSALES.COM
ROSALES@ATTGLOBAL.NET
WWW.CORRALROSALES.COM
QUITO-ECUADOR

SEÑOR DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.-

Janet Hernández en representación de la Sra. ADRIANA HOYOS y AHDISEÑO CIA. LTDA., comparezco dentro del trámite de tutela administrativa N° 754-2007 MODLT y manifiesto:

AHDISEÑO CIA. LTDA. es titular en Ecuador de los siguientes registros de diseños industriales:

- Diseño industrial "DINING TABLE COCO" título DI 04-625 de fecha 4 de marzo de 2004
- Diseño industrial "COCKTAIL TABLE COCO" título DI 04-626 de fecha 4 de marzo de 2004

Solicito que las copias de los registros presentadas sean certificadas e incorporadas al expediente como prueba a favor de mi representada y sean consideradas como pruebas de la titularidad de los diseños reproducidos y que necesariamente generan confusión y asociación en el mercado respecto de su origen y calidad, aprovechamiento ilegítimo del esfuerzo del creador originario y perjuicios a su titular.

Notificaciones que me correspondan las recibiré en el Casillero No. 17 del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Industrial correspondiente al Estudio Jurídico Corral & Rosales.

Dra. Janet Hernández Cruz
Abogado Mat. 4873

JHC/JLC

RECIBIDO 15 NOV 2007



Agustín Salazar Córdova

Dirección Nacional de Propiedad Industrial

TITULO DI 04-625

Cumplidos los requisitos previstos en la normativa vigente sobre Propiedad Industrial y de conformidad con lo dispuesto en la Resolución No 03-322 DNPI. DP. IEPI., de 06 de octubre de 2003 notificada el 16 de octubre de 2003, se expide el presente **TITULO** y se lo inscribe en los folios números 033 y 034 del libro protocolo del año 2004, que acredita la concesión por **DIEZ AÑOS**, contados desde la fecha de presentación de la solicitud, del registro del **DISEÑO INDUSTRIAL**, cuyos datos son los siguientes:

No DE SOLICITUD: SDI 03-4425

FECHA DE PRESENTACION: 13 de enero de 2003

DENOMINACION: "DINING TABLE COCO "

CLASE INTERNACIONAL: 06-01

TITULAR: AHDISEÑO CIA. LTDA.

DOMICILIO DEL TITULAR: Alonso Torres OE 7-12 Edif. Centrum 201, Quito, Ecuador.

DISEÑADOR: Adriana Hoyos de Pérez

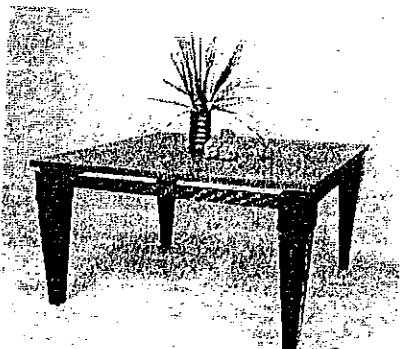
APODERADO: Doctor Agustín Salazar Córdova

FECHA DE CONCESION: 04 de marzo de 2004

FECHA DE VENCIMIENTO: 13 de enero de 2013

DESCRIPCION DEL DISEÑO: El diseño industrial se relaciona con una mesa que tiene relevancia estética y ornamental, y una apariencia particular que resulta de la combinación de su textura, contornos y configuraciones que resultan en un diseño característico; tal y como se detalla en la representación gráfica adjunta.

REPRESENTACION GRAFICA:



Quito, 04 de marzo de 2004

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is highly cursive and difficult to read.

Doctor Mauricio Sánchez Ponce
Director Nacional de Propiedad Industrial

A small, handwritten signature in black ink, located to the left of the main signature. It appears to be the initials 'WGB'.



42
Cecilia J. J.

Dirección Nacional de Propiedad Industrial

TITULO DI 04-626

Cumplidos los requisitos previstos en la normativa vigente sobre Propiedad Industrial y de conformidad con lo dispuesto en la Resolución No 03-323 DNPI. DP. IEPI., de 07 de octubre de 2003, notificada el 16 de octubre de 2003, se expide el presente **TITULO** y se lo inscribe en los folios números 035 y 036 del libro protocolo del año 2004, que acredita la concesión por **DIEZ AÑOS**, contados desde la fecha de presentación de la solicitud, del registro del **DISEÑO INDUSTRIAL**, cuyos datos son los siguientes:

No DE SOLICITUD: SDI 03-4426

FECHA DE PRESENTACION: 13 de enero de 2003

DENOMINACION: "COCKTAIL TABLE COCO "

CLASE INTERNACIONAL: 06-01

TITULAR: AHDISEÑO CIA. LTDA.

DOMICILIO DEL TITULAR: Alonso Torres OE 7-12 Edif. Centrum
201, Quito, Ecuador.

DISEÑADOR: Adriana Hoyos de Pérez

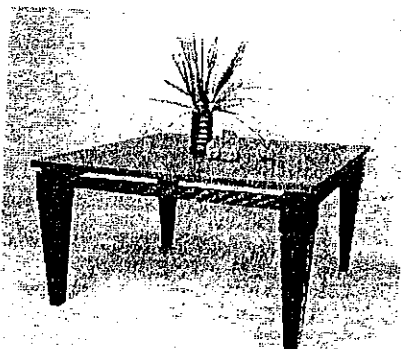
APODERADO: Doctor Agustín Salazar Córdova

FECHA DE CONCESION: 04 de marzo de 2004

FECHA DE VENCIMIENTO: 13 de enero de 2013

DESCRIPCION DEL DISEÑO: El diseño industrial se relaciona con una mesa de menor tamaño, que tiene relevancia estética y ornamental, y una apariencia particular que resulta de la combinación de su textura, contornos y configuraciones que resultan en un diseño característico; tal y como se detalla en la representación gráfica adjunta.

REPRESENTACION GRAFICA:



Quito, 04 de marzo de 2004

Doctor Mauricio Sánchez Ponce
Director Nacional de Propiedad Industrial

WGP
WGP

43-
(Secretaría J. J. J.)



INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Dirección de Gestión de Oposiciones y Tutelas Administrativas

Trámite No. **754-2007-MODLT** de Tutela Administrativa de los Derechos de Propiedad Intelectual.

INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.- Dirección de Gestión de Oposiciones y Tutelas Administrativas.- Quito, 5 de diciembre del 2007, las 11h50.- **a)** En la petición de Tutela Administrativa, se solicita la protección de Derechos de Propiedad Industrial y de Derechos de Autor. Habiéndose dirigido la demanda a la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, ésta se pronunciará y tomará medidas provisionales o definitivas de ser el caso, exclusivamente si se encuentran infringidos derechos de propiedad industrial. En caso de requerir un pronunciamiento respecto de los derechos de autor sobre los cuales es propietaria la actora, deberá solicitar una tutela administrativa ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor y Derechos Conexos. **b)** Por tratarse de una materia eminentemente técnica, se requiere la intervención de un perito, por lo que el peticionario debe cancelar la suma de USD \$ \$ 200,00 (doscientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica), para el pago de honorarios por peritaje de conformidad a lo que dispone el ordinal 4.3 del Art. 1 de la Resolución No. CD-IEPI-06-163.

Se emite la presente providencia en virtud de la delegación realizada por la Directora Nacional de Propiedad Industrial (E) No. 039-2007-DNPI-IEPI de 29 de octubre del 2007. **Notifíquese.-**

Nathalia Jaramillo Del Pozo

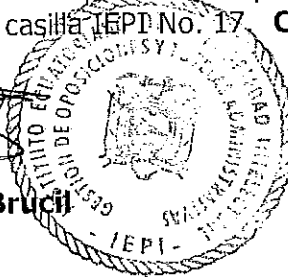


Dra. Nathalia Jaramillo Del Pozo

DIRECTORA DE GESTIÓN DE OPOSICIONES Y TUTELAS ADMINISTRATIVAS (E)

En Quito, **07 DIC. 2007**, notifiqué con la providencia que antecede a **ADRIANA HOYOS y AHDISEÑO CIA. LTDA.** en la casilla IEPI No. 17. **Certifico.-**

Alejandra Leiva Brucci



Dra. Alejandra Leiva Brucci
SECRETARIA

CORRAL & ROSALES
ABOGADOS

FRANCISCO ROSALES RAMOS
JULIO CORRAL BORRERO
XAVIER ROSALES KURI
RAFAEL ROSALES KURI
SANTIAGO PALACIOS CISNEROS
MARIA CECILIA ROMOLEROUX A.

EDMUNDO RAMOS CARDENAS
MILTON CARRERA PROAÑO
JANET HERNANDEZ CRUZ

ROBLES 653 Y AV. AMAZONAS
EDIFICIO PROINCO CALISTO, PISO 12
CASILLA 17-03-176
TELEF.: (5932) 254-4144, 256-1706, 256-1707
250-3741, 250-3742, 256-3078
TELEFAX: (5932) 250-3743, 254-4246
E-MAIL: INFO@CORRALROSALES.COM
ROSALES@ATTGLOBAL.NET
WWW.CORRALROSALES.COM
QUITO-ECUADOR

49-
(Acuerdo y estudio)

SEÑOR DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.-

María Cecilia Romoleroux en representación de la Sra. ADRIANA HOYOS y AHDISEÑO CIA. LTDA., comparezco dentro del trámite de **tutela administrativa** N° 754-2007 MODLT y manifiesto:

- Adjunto la copia del comprobante de pago de tasa N° 144559 por concepto de pago de honorarios por peritaje.

Notificaciones que me correspondan las recibiré en el Casillero No. 17 del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Industrial correspondiente al Estudio Jurídico Corral & Rosales.

María Cecilia Romoleroux
Abogado Mat. 3321

A. S. C.
12DEC'07 15:51 IEPI . UGOTA



INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL -IEPI-
 Av. República 396 y Diego Almagro, Edif. FORUM 300, PBX 2-508000 Quito - Ecuador
 R. U. C. 1760013560001

Handwritten signature

FECHA: 12/12/2007

COMPROBANTE DE INGRESO N° 0144559

CLIENTE: corral & rosales

CANTIDAD	CONCEPTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Tasa: M1.11 Inspecciones realizadas por el IEPI para el ejercicio de tutela administrativa	\$200.00	\$200.00
AREA: <u>Propiedad Industrial, Marcas</u> INFORMACION ADICIONAL: <u>NO</u>			TOTAL: \$200.00

VALOR EN LETRAS: *** Doscientos Dólares ***

PAGO EN: EFECTIVO

INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

CANCELADO

FIRMA AUTORIZADA

ORIGINAL



-46-
(Cecilia J. J. J.)

INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-IEPI
Gestión de Oposiciones y Tutelas Administrativas

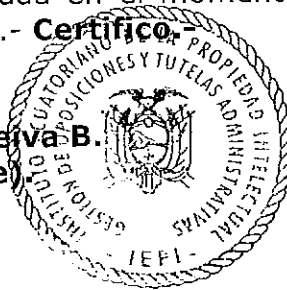
Trámite No. **754/07/WUR** de Tutela Administrativa de los Derechos de Propiedad Intelectual.

INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.- Gestión de Oposiciones y Tutelas Administrativas.- Quito, 11 de febrero del 2008, las 10h10.- En virtud de lo solicitado y una vez que se ha dado cumplimiento con el pago de la tasa correspondiente, señalada en la providencia notificada el 01 de noviembre del 2007, mediante comprobante No. 0137046 del 07 de noviembre del 2007 y en virtud de la solicitud presentada el 16 de octubre del 2007 por **Adriana Hoyos y Ahdiseño Cia. Ltda.**, en la que solicita tutela administrativa por la presunta infracción a sus derechos de propiedad industrial, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 333 y siguientes de la Ley de Propiedad Intelectual y artículos 91 y siguientes de su Reglamento, esta Dirección, en uso de sus atribuciones, dispone: **señalar para el 13 de febrero del 2008, desde las 10h00 (diez horas), para que se realice la diligencia de inspección que se solicita en la Av. República E-956 y Av. 6 de Diciembre, en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha.** Se habilita el tiempo necesario para la práctica de la diligencia de inspección a la que asistirá el Dr. Wilson Usiña R., funcionario de la Dirección de Oposiciones y Tutelas Administrativas del IEPI para la práctica de la diligencia y de ser necesario, de conformidad con el Art. 336, 337 y demás pertinentes de la Ley de Propiedad Intelectual y del Reglamento a la misma, tome las medidas cautelares, las mismas que tendrán como base el informe preliminar del perito en el momento de la inspección. En esta diligencia se contará con la presencia del Sr. Galo Troya, quien actuará en calidad de perito designado para el presente trámite. A la parte demandada, se le concede el término de diez días para que ejerza sus derechos, contados a partir de la fecha de notificación con la presente providencia; además deberá señalar casillero judicial o IEPI donde recibirá posteriores notificaciones en la ciudad de Quito. La notificación se realiza de conformidad con el Art. 92 del Reglamento a la Ley de Propiedad Intelectual. Se emite el presente acto administrativo en virtud de las Resoluciones Nos. 39-2007-DNPI-IEPI y 40-2007-DNPI-IEPI de 29 de octubre del 2007.- **Notifíquese.-**

Dra. Nathalia Jaramillo Del Pozo
Directora de Oposiciones y Tutelas Administrativas.

En Quito a **11 2 FEB. 2008**, notifiqué con la providencia que antecede a **Adriana Hoyos y Ahdiseño Cia. Ltda.**, mediante boleta depositada en el casillero **IEPI No. 17**; y, a la parte demandada en el momento de realizar la inspección en el lugar señalado en la demanda.- **Certifico.**

Dra. Alejandra Leiva B.
Secretaria (e)



-47-
(excepcionalmente)



INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-IEPI
Gestión de Oposiciones y Tutelas Administrativas

ACTA DE POSESIÓN DE PERITO.

Trámite No. **754/07/WUR** de Tutela Administrativa de los Derechos de Propiedad Intelectual.

INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.- Gestión de Oposiciones y Tutelas Administrativas.- Quito, 12 de febrero de 2008, las 10h49.- Dentro del presente trámite de tutela administrativa solicitada, comparece ante la Dra. Nathalia Jaramillo Del Pozo, Directora de Oposiciones y Tutelas Administrativas, el Sr. Galo Troya, perito designado en el presente trámite, quien acepta el cargo y se compromete a realizar el peritaje requerido hasta la entrega del informe respectivo, e inclusive las aclaraciones o ampliaciones que fueren del caso, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Propiedad Intelectual, su Reglamento y el Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva. El perito entregará su informe en el término de diez días, contados a partir de la fecha de inspección. Para constancia de lo anterior, el perito suscribe con la Directora de Oposiciones y Tutelas Administrativas.

Dra. Nathalia Jaramillo Del Pozo
Directora de Oposiciones y
Tutelas Administrativas



Sr. Galo Troya
Perito



48
Cuarenta
y ocho

IEPI
INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-IEPI-
Gestión de Oposiciones y Tutelas Administrativas

Trámite No. 754/07 de Tutela Administrativa de los Derechos de Propiedad Intelectual.

Razón: En la ciudad de Quito a los 13 días del mes de febrero del 2008, siendo las 10h00, en mi calidad de delegado, procedí a realizar la diligencia ordenada mediante providencia de 11 de febrero del 2008. Llegué en compañía del Sr. Galo Troya, perito designado para el presente trámite, el Dr. Jorge Luis Carrión, abogado de la parte actora, además elementos de la Policía Judicial a la dirección señalada por la parte actora en su escrito de tutela administrativa. Al ingresar y de conformidad con el Art. 335 de la Ley de Propiedad Intelectual y 92 del Reglamento a la misma se procedió a notificar, a la persona que nos atendió quien se identificó como la Sra. Alba Olives, con la providencia en la cual se ordena la inspección, así también a entregarle una copia de la tutela administrativa presentada en contra de Modernmueble Cia. Ltda., por la aparente producción y comercialización no autorizada de los Diseños Industriales contenidos en los títulos Nos. 04-624, 04-623, 04-625, 04-626, al explicarle el motivo informé en un primer momento accedió y nos acompañó en la diligencia, pero mientras se desarrollaba la misma iba de a poco obstaculizando junto con algunas empleadas del local, la correcta realización de la misma. En el interior del local se encontraba la Dra. María Cecilia Romoleroux quien se identificó también como abogada de la parte actora. Con todo, procedimos a la inspección ocular junto con el perito designado, en primer lugar el perito designado procedió a revisar el local, en el que físicamente no se encontró mueble alguno que viole los derechos de propiedad industrial de la parte actora, pero en el catálogo usado para vender a los clientes el perito al examinarlo encontró indistintamente en algunas hojas, fotografías de los diseños industriales registrados por la parte actora y más elementos que debían ser objeto de un mayor análisis, lo cual fue informado por el perito además de solicitar que para revisar, examinar y entregar un informe técnico pericial completo era necesario que dicho catálogo sea examinado más exhaustivamente y por tanto si era posible sea agregado en ese momento al expediente, esto con el fin de no cometer errores en el informe técnico pericial, y de esta manera verificar si los Diseños Industriales contenidos en los títulos Nos. 04-624, 04-623, 04-625, 04-626 motivo de esta tutela administrativa iniciada en contra de Modernmueble Cia. Ltda., estaban siendo, vendidos, ofertados en venta, comercializados, reproducidos sin la autorización de su titular; en ese momento procedí a redactar el acta de inspección, y mientras lo hacía llegó el Dr. Danilo Navarrete quien se identificó como abogado de la parte demandada a quien también se le explicó todo lo que se había hecho hasta ese momento en la diligencia, y solicitó comparecer en el acta de inspección que estaba siendo redactada, en ese momento solicité el catálogo para detallarlo e inventariarlo de conformidad con lo que establece el Art. 93 del Reglamento a la Ley de Propiedad Intelectual, pero dicho catálogo fue escondido, y pese a mis varios requerimientos tanto a la Sra. Alba Olives y al Dr. Danilo Navarrete para que lo entreguen, inclusive bajo las prevenciones de ley, se negaron a hacerlo, lo

cual constituye un desacato a la autoridad. En ese instante la Dra. María Cecilia Romoleroux abrió y saco de uno de los cajones de uno de los escritorios el catálogo, a lo cual la Sra. Alba Olives con algunas empleadas procedieron a forcejear y posteriormente a agredir a la mencionada doctora y al Dr. Jorge Luis Carrión quien trataba de defenderla, por esta razón intervinieron los miembros de la Policía Judicial que nos acompañaban, y pese a tratar varias veces de calmar los ánimos la actitud hostil de algunas empleadas y de la Sra. Alba Olives no cesó, inclusive algún momento pronunciaron improperios en contra de todos los que nos encontrábamos allí, a lo cual solicité al Dr. Danilo Navarrete que en su calidad de abogado de la parte actora conmine a su cliente a que se calme y deje continuar la inspección, pero el manifestó que no podía hacer nada y tampoco sabía nada del catálogo, de esta manera no se permitió continuar con la diligencia, obstaculizando groseramente el trabajo del perito y nuestro, esto pese a las advertencias y consecuencias legales y de las multas pecuniarias que pueden establecerse en ese mismo momento tomando para esto lo establecido en el Art. 340 de la Ley de Propiedad Intelectual, con lo cual el perito pudo realizar medianamente su trabajo, ante lo cual fue prácticamente imposible continuar con la diligencia, por lo que decidimos terminarla por total falta de garantías para proseguir con la misma. Con todo lo anotado y con fundamento en el Art. 340 de la Ley de Propiedad Intelectual se impone una sanción de mil dólares a la Sra. Alba Olives, por haber obstaculizado y dificultado la correcta realización de la inspección, dicha multa debe ser cancelada en el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual. Las medidas tomadas, de conformidad con el Art. 339 de la Ley de Propiedad intelectual pueden ser revocadas, confirmadas o aumentadas en resolución del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual-IEPI. La parte demandada debe contestar a la presente tutela en el término de 10 días contados a partir de la presente fecha. Siendo las 11h15 minutos nos retiramos de dicho lugar. Para constancia de lo anotado firma:



Dr. Wilson Usiña Reina
Delegado IEPI

49
Cuarenta
y nueve



POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR
DIRECCION DE LA POLICIA JUDICIAL
E INVESTIGACIONES

PICHINCHA

JEFATURA PROVINCIAL DE LA POLICIA JUDICIAL DE

Oficio No. 2008-3203-PJP.
Quito, D.M. 13 de Febrero de 2008.

Señora:
Dra. Natalia Jaramilló
DIRECTORA DE GESTION DE OPOSICIONES Y TUTELAS ADMINISTRATIVAS.
Presente.-

De mi consideración:

Con el presente me permito remitir a usted, el parte policial elaborado por el señor Cbos. de Policía Juan Carlos Verdezoto, referente a la novedad suscitada en la calle Atahualpa y Av. 6 de Diciembre, específicamente en la empresa MODER MUEBLE-CIA LTDA, a dicha diligencia acudieron con la presencia del Dr. Wilson Usinia, Dr. Cevallos Mena Santiago y el Perito Galo Troya; a fin de que se digne disponer lo pertinente de acuerdo a las causas detalladas en el mencionado parte policial.

Atentamente,
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD,

[Signature]
MS. G. Rodrigo Tamayo Rivera.
Coronel de Policía de E.M.C.
JEFE PROVINCIAL DE LA POLICIA JUDICIAL DE PICHINCHA.



ASG
13 FEB 2008 11:00 LEFT UGOTA

GR. INMASC.
DIST. COP
COP. ARCHIVO PJP



R DEL E.

**POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR
DIRECCIÓN NACIONAL DE LA POLICIA JUDICIAL
JEFATURA PROVINCIAL DE LA POLICIA JUDICIAL DE PICHINCHA
PARTE ELEVADO AL SEÑOR JEFE PROVINCIAL DE LA POLICIA
JUDICIAL e INVESTIGACIONES DE PICHINCHA**

Fiscalia
Dra. Natalia Duranillo del Pozo
Directora de Gestión Operativas y Tutelas Administrativas
[Signature] 50
Gravata

ASUNTO : Cbos. Juan Carlos Verdezoto.
Poli. Jonathan Ortiz.
LUGAR : Calles Atahualpa y Av. 6 de Diciembre
HORA : 12H00
TIPO : Informando novedad
FECHA : 13 de Febrero del 2008.

En el día de la fecha me permito poner en su conocimiento mi Coronel que en el momento al oficio N. 012-2008-GOTA-IEPI, suscrito por la Dra. **DR. NATALIA DURANILLO DEL POZO**, Directora de Gestión y Tutelas Operativas del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, mediante la cual del señor Jefe de la Brigada de misceláneos de la Policía Judicial de Pichincha procedimos e tresicamos conjuntamente **Dr. WILSON USHINIA**, **Dr. MARCELO NEIRA SANTIAGO** y el Perito **GALO TROYA** funcionarios del IEPI, del mismo con los abogados representantes legales de la señora **ADRIANA HOYOS**, la **Dra. MARÍA CECILIA ROMOLEROUX** y el **Dr. JORGE CARRIÓN** a lugar arriba indicado, en donde funciona la empresa **MODER** S.A. (C.R. 1212), donde procedimos a colaborar en la Gestión de Tutelas Administrativas a fin de que se dé cumplimiento a lo dispuesto en la providencia dictada el 8 de febrero del 2007, por la Dirección Nacional de Tutelas de Auto y Derechos Conexos. Cabe mencionar mi preocupación por iniciar esta gestión en primer lugar como procedimiento de Tutelas Administrativas plenamente como miembros policiales, de igual manera al igual que los funcionarios del IEPI y abogados de la parte actora, por la mala actitud de encontrar a realizando de la mejor manera pero sucede que los señores **JOSÉ OLIVER** Administradora de la mencionada empresa, en el momento de la colaboración de sus empleados en forma agresiva y violenta en las facilidades, mismos que aduciendo que se estaba realizando una diligencia y que no teníamos documentos para el efecto, pese a que se les exhibió los mismos, procedieron a faltar el respeto y agredir a los señores representantes legales de la señora **ADRIANA HOYOS**, la **Dra. MARÍA CECILIA ROMOLEROUX** y el **Dr. JORGE CARRIÓN**, así mismo por parte de los señores en el momento a responder a las agresiones que eran objeto

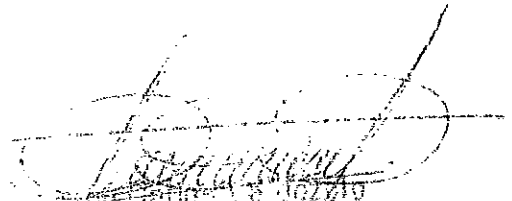
y defenderse, por esta razón se procedió a calmar los ánimos y a separarlos, además se les indicó a los Abogados de los actores se retiren del lugar, debido a que los trabajadores del local y la administradora eran cada vez más agresivos y no dejaron continuar con la debida gestión de los funcionarios del IEPI, pese a que los mismos se identificaron plenamente e indicaron la gestión que iban a desarrollar.

Si
Cinuenta
y uno

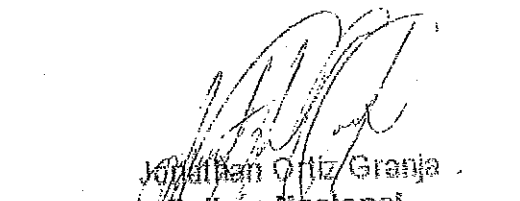
Debe mencionarse al Coronel que tanto la administradora del local comercial y sus empleados, argumentaban que se había allanado el local sin orden judicial alguna, que no iban a presentar denuncia penal para lo cual sin autorización alguna, los comenzaron a filmar y tomar fotografías, pero se debe indicar que durante la entrada de miembros policiales y de los funcionarios del IEPI se presentó el estado de aflicción al público, de donde se procedió a salir en vista de la actitud cada vez más hostil de los empleados de la empresa, sin que se haya cumplido con la gestión dispuesta por escrito por el IEPI.

Se refiere al presente oficio No. 012-2008-GOTA-IEPI, de fecha 11 de febrero del 2008.

Se pide al Comandante en su conocimiento MI Coronel, para los fines que se indican.



Jonathan Ortiz Granja
Policia Nacional
Agente Investigador BHM de la PNP



Jonathan Ortiz Granja
Policia Nacional
Agente Investigador BHM de la PNP

Cinco
y dos

Galo Troya G.

Mariano Calvache F16-129
Bellavista - Quito
Ecuador

Quito DM, el 22 de febrero de 2008

Tel: +593 2 3332256
Cel: +593 9 6126988
hochlanddesigner@web.de

RUC 1710804228001

Banco del Pacifico Ecuador
BLZ: PACIECEG (Swift code)
Konto Nr. 10-1622832-4

TROYA-EX-02

Atención

Dra. Nathalia Jaramillo
Directora del Departamento de Gestión
de Oposiciones y Tutelas Administrativas
IEPI - Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual
Av. República 396 y Diego de Almagro, Edif. Forum 300
En su despacho.-

Estimada Dra.:

Me dirijo a usted en la calidad de perito conforme la posesión realizada el día 12 de febrero de 2008 para intervenir en las acciones de tutela administrativa presentadas por ADRIANA HOYOS y AHDISEÑO CIA. LTDA. en contra de MODERMUEBLE COMPAÑÍA LIMITADA para manifestarle lo siguiente:

En la diligencia realizada el 13 de febrero de 2008 al revisar el catálogo de MODERMUEBLE COMPAÑÍA LIMITADA constaté que los muebles ahí fotografiados presentan gran similitud con los registros de los diseños industriales y las obras que constan en el catálogo "Catalogue III" de ADRIANA HOYOS.

Constaté que la semejanza entre la cama "Cafe headboard" de ADRIANA HOYOS, registrada en el IEPI, y una presente en el local de MODERMUEBLE es de magnitud suficiente para provocar confusión entre los clientes. Para profundizar mi análisis manifesté a los representantes del IEPI mi necesidad de examinar detenidamente el catálogo de MODERMUEBLE COMPAÑÍA LIMITADA.

Posteriores incidentes irregulares me imposibilitaron continuar revisando el catálogo de MODERMUEBLE COMPAÑÍA LIMITADA., por lo que formalmente solicito se me proporcione un ejemplar de éste catálogo por un tiempo prolongado para ahondar en el análisis necesario, sin perjuicio de mi ratificación respecto a la conspicua semejanza entre los muebles cotejados, sobre todo de la silla "coco side chair" que consta en ambos catálogos.

Att.

Galo Troya G.

22 FEBR 08 15:14 IEPI - QUITO

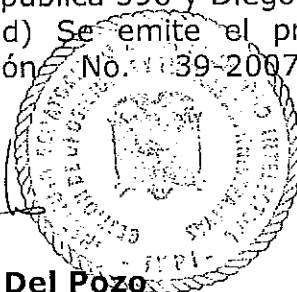


INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-IEPI

Gestión de Oposiciones y Tutelas Administrativas

Trámite No. **754/07/WUR** de Tutela Administrativa de los Derechos de Propiedad Intelectual.

INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.- Gestión de Oposiciones y Tutelas Administrativas.- Quito, 24 de marzo del 2008, las 08h32.- a) Agréguese al expediente el parte policial presentado el 14 de febrero del 2008 por el MSC G. Rodrigo Tamayo Rivera Jefe Provincial de la Policía Judicial de Pichincha. b) Agréguese al expediente el escrito presentado el 22 de febrero del 2008 por el Sr. Galo Troya perito designado en el presente trámite. c) En virtud de la imposibilidad al realizar la inspección ordenada mediante providencia de 11 de febrero del 2008, y toda vez que el perito designado requiere del catálogo de muebles que usa la compañía **MODERMUEBLE CIA. LTDA.** para el peritaje respectivo y posterior entrega de su informe escrito esta Dirección dispone: c.1) Requerir de oficio a la compañía **MODERMUEBLE CIA. LTDA.** que de conformidad con el Art. 337 de la Ley de Propiedad Intelectual presente en el término de diez días el catálogo de muebles que usa para la atención al cliente y correspondiente elaboración de sus pedidos. c.2) La información deberá ser presentada en las oficinas del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual-IEPI, ubicadas en la Av. República 396 y Diego de Almagro, edificio Forum 300, en la ciudad de Quito. d) Se emite el presente acto administrativo en virtud de la Resolución No. 139-2007-DNPI-IEPI.- **Notifíquese.-**



Dra. Nathalia Jaramillo Del Pozo
Directora de Oposiciones y Tutelas Administrativas.

En Quito a **26 MAR 2008**, notifiqué con la providencia que antecede a **Adriana Hoyos y Ahdiseño Cia. Ltda.**, mediante boleta depositada en el casillero **IEPI No. 17**; y, a **MODERMUEBLE CIA. LTDA.** en la **Av. República E-956 y Av. 6 de Diciembre**, en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha.- **Certifico.-**

Dra. Alejandra Leiva B.
Secretaria



Quito, Abril 02 del 2008

Dra.
Natalia Jaramillo del Pozo
DIRECTORA DE GESTIÓN DE OPOSICIONES Y TUTELAS
ADMINISTRATIVAS
Ciudad

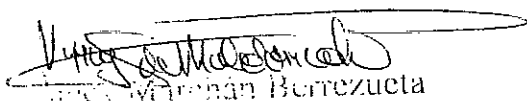
De mis consideraciones:

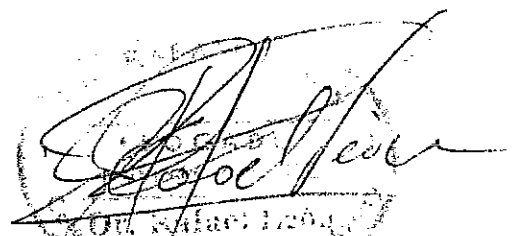
Dando cumplimiento a vuestra providencia de fecha 26 de Marzo del 2008 dentro del trámite # 754/07/WUR de Tutela de los Derechos de Propiedad Intelectual, en el acto estamos haciendo llegar el catálogo original de los productos que comercializa la Compañía Modermueble, en total son 11 folios de 21 x 30 cm. cada una.

Notificaciones que nos correspondan, las recibiremos en la casillero judicial # 1244, al mismo tiempo que autorizo al profesional que suscribe con esta carta que presente todos los escritos que sean necesarios en el presente caso.

Ahora que año lo anotado.

Atentamente,


Wilson Usiña Berrezueta
GERENTE GENERAL Y
REPRESENTANTE LEGAL
MODERMUEBLE CIA. LTDA.
Calle Al Wilson Usiña


Calle Wilson Usiña
Reg: 200 C. 10
ABOGADO



55
Cuentas
y emes

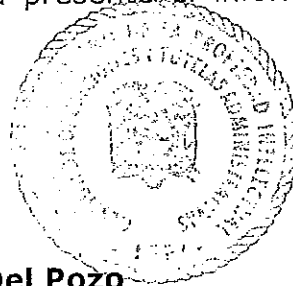


INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-IEPI

Dirección de Oposiciones y Tutelas Administrativas

Trámite No. **754/07/WUR** de Tutela Administrativa de los Derechos de Propiedad Intelectual.

INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.- Dirección de Oposiciones y Tutelas Administrativas.- Quito, 16 de junio del 2008, las **08h32.- a)** Agréguese al expediente el escrito y catálogo presentados el 10 de abril del 2008 por Modermueble Cia. Ltda., en cumplimiento de la providencia notificada el 26 de marzo del 2008. **b)** Se dispone que el Diseñador Galo Troya, perito designado en el presente trámite, en el término de diez días a partir de la fecha de notificación con la presente providencia presente el informe técnico-pericial correspondiente.



Dra. Nathalia Jaramillo Del Pozo
Experta Principal de Oposiciones y Tutelas Administrativas

Certifico: que la providencia que antecede se notificó el **19 JUN. 2008** a **ADRIANA HOYOS Y AHDIÑO CIA. LTDA.** en la casilla IEPI No. **17** y a **MODERMUEBLE CIA. LTDA.** en la casilla JUDICIAL No. **1211.**



Dra. Alejandra Leiva

Secretaria (e).

56
Cmuenta
v: sen

Quito D.M., 26 de junio de 2008

Señora Doctora
Nathalia Jaramillo

Experta Principal de Oposiciones
y Tutelas Administrativas.-
En su despacho.-

Señora Doctora:

Me dirijo a usted en la calidad de perito dentro del trámite N° 754/07/WUR y atención a su providencia de fecha 16 de junio de 2008 en la que se dispone que entregue el informe técnico pericial correspondiente, adjunto a la presente el informe requerido.

Atentamente,

Galo Troya González

RECEBIDO EN BOGOTÁ 2008 JUN 27

57
Cmamente
y sede

Señora Doctora
Nathalia Jaramillo

Directora del Departamenteo de Gestión de Oposiciones y Tutelas administrativas.-
En su despacho

Señora Doctora:

Me dirijo a usted en calidad de perito conforme a la posesión realizada el día 12 de febrero de 2008 para intervenir en las acciones de tutela administrativa presentadas por Adriana Hoyos y AHDISEÑO CÍA. LTDA. en contra de MODERMUEBLE CÍA. LTDA. para manifestarle lo siguiente:

1. ANTECEDENTES

Mis nombres son Galo Alejandro Troya Gonzalez, CI: 171080422-8 y comparezco en calidad de perito en virtud de mis conocimientos y experticia en el área de diseño industrial, diseño de objetos, análisis objetual e historia del diseño.

El objeto de la pericia es primero determinar la unicidad e innovación tanto de los muebles de Adriana Hoyos como de los de MODERMUEBLE, y segundo determinar el nivel de semejanza entre los muebles de las dos empresas.

De conformidad con lo dispuesto por el IEPI concurrí a las instalaciones de venta de MODERMUEBLE, constaté la notoria similitud entre varias fotografías del catálogo de la empresa MODERMUEBLE, y la publicación de Adriana Hoyos antes mencionada. Constaté la presencia de una cama de conspicua similitud a la cama "cafe headboard" del catálogo "Catalogue III" de Adriana Hoyos. En vista de que fue el único mueble que tuve la oportunidad de revisar físicamente, su análisis es más detallado.

2. GENERALIDADES

FUNCIÓN PRAGMÁTICA: El uso de un objeto

FUNCIÓN SEMÁNTICA: Lo que un objeto comunica

FUNCIÓN TÉCNICA-CONSTRUCTIVA: Materiales y procesos de fabricación

DIFERENCIAL SEMÁNTICO: Método de cuantificación de la semántica de un objeto

PROPORCIÓN: Relación entre las principales magnitudes de un objeto (Largo, ancho y altura)

ARQUETIPPO: "Un arquetipo es el patrón ejemplar del cual otros objetos, ideas o conceptos se derivan.

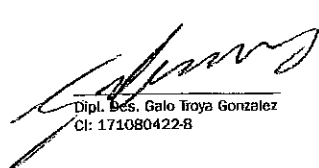
En la filosofía de Platón expresa las formas sustanciales (ejemplares eternos y perfectos) de las cosas que existen eternamente en el pensamiento divino." - Wipedia.org

Estos conceptos ayudan a cuantificar la similitud entre objetos, entre mayor coincidencia exista entre sus funciones y sus proporciones, mayor es la similitud entre dos objetos.

Los márgenes de duda son los siguientes:

0 %	sin margen de duda
1-15 %	duda sin relevancia
16-45 %	duda razonable
46-100 %	resultados inconcluyentes

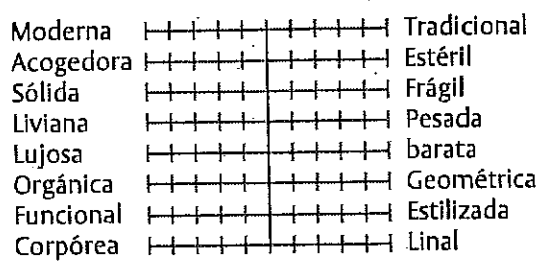
Un nivel de originalidad y unicidad de un mueble de 25 % indica que el 75 % es de formas y materiales comunes, típicas en los muebles de que comparten la misma función. Dos muebles que comparten una semejanza absoluta del 80 %, y cuyo nivel de originalidad (desviación de la forma típica en el medio) y unicidad (especificidad respecto al arquetipo) es del 25 %, tienen una semejanza relativa del 20 % (el $80 \times 25 / 100$). El diferencial semántico ayuda no solo a comparar objetos, sino también a cuantificar su originalidad y unicidad. Dentro de la gráfica, mayor unicidad tiene un objeto que tiene valores extremos, objetos que se acercan al arquetipo muestran líneas que tienden al centro. La originalidad se puede leer como el inverso a la semejanza del diferencial de un objeto con el de otro.



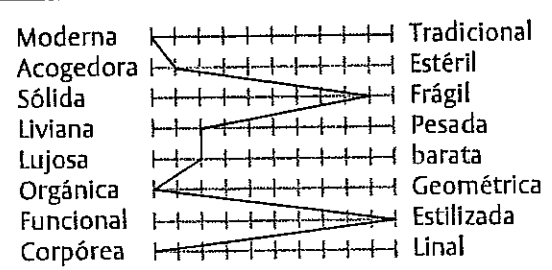
Dipl. Des. Galo Troya Gonzalez
CI: 171080422-8

58
Amanta
Yocha

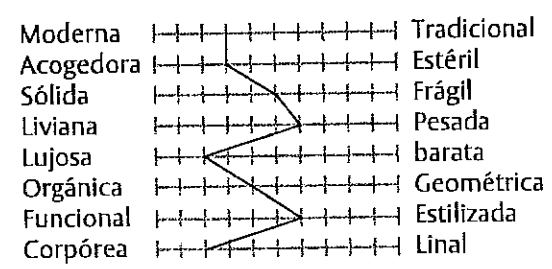
ARQUETIPO



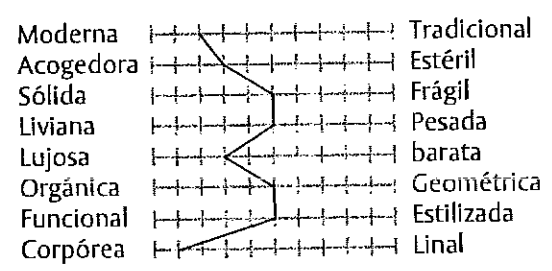
DIFERENCIALES DE ALTA UNICIDAD



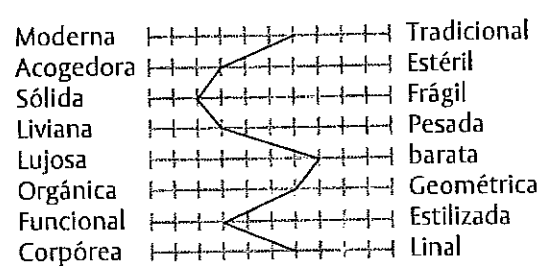
DIFERENCIAL TIPICO EN EL MEDIO



DIFERENCIAL DE POCA ORIGINALIDAD



DIFERENCIAL DE ALTA ORIGINALIDAD



[Handwritten signature]
Dipl. Ges. Galo Troya Gonzalez
Tel: 171080422-8

3. ANÁLISIS DEL PRIMER CASO: CAMA "CAFE HEADBOARD"

He tenido la oportunidad de tener acceso físico a la cama tanto de Adriana Hoyos, como a la de Modernmueble y dispongo de suficiente información para un análisis concluyente:

3.1. Función pragmática

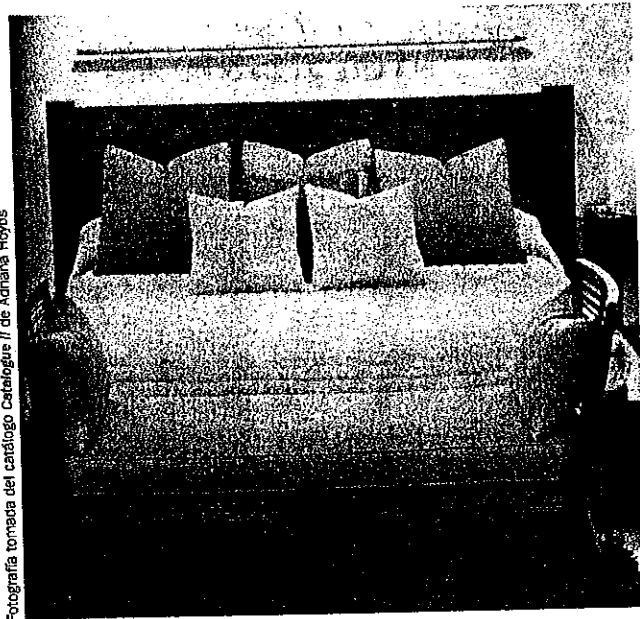
Tanto Adriana Hoyos como MODERMUEBLE anuncian su producto como "cama", sin aclaraciones más específicas sobre su función -existen camas terapéuticas y otras geriátricas, por ejemplo. De esto concluyo que en ambos casos se trata de un mueble de dormitorio de uso general no intensivo, para personas adultas, de un rango percentil 5-95.

SEMEJANZA DE LA FUNCIÓN PRAGMÁTICA: 100% (sin margen de duda)

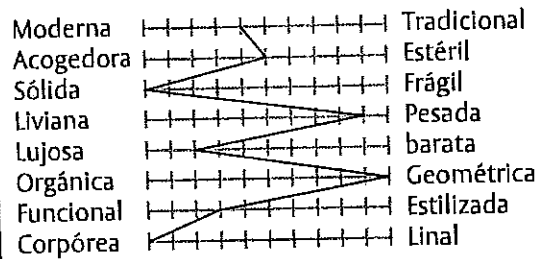
3.2. Función semántica

La caracterización de la semántica es por medio de adjetivos típicamente subjetivos. El diferencial semántico se lo realiza en comparación a otras dos camas; una de ellas de formas típicas en el medio (Colineal) y otra de autor (Lomme).

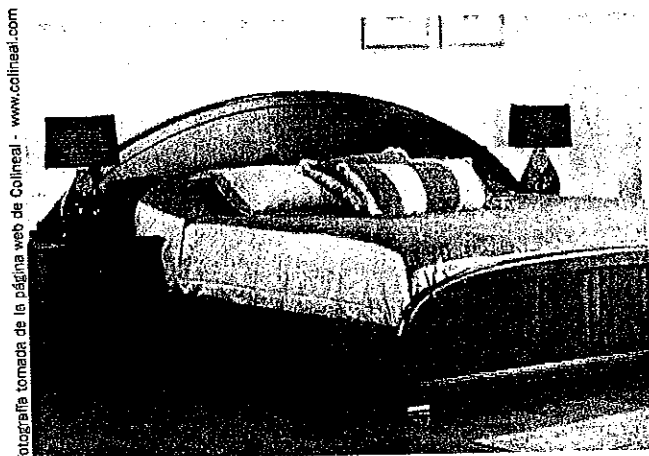
ADRIANA HOYOS "CAFE HEADBOARD"



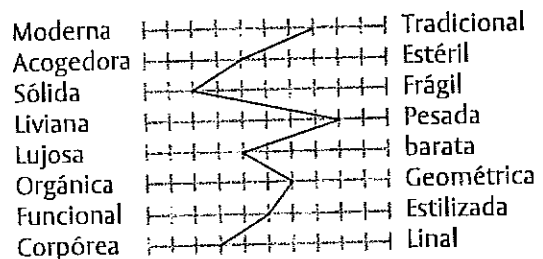
Fotografía tomada del catálogo Catálogo II de Adriana Hoyos



COLINEAL "HERITAGE"

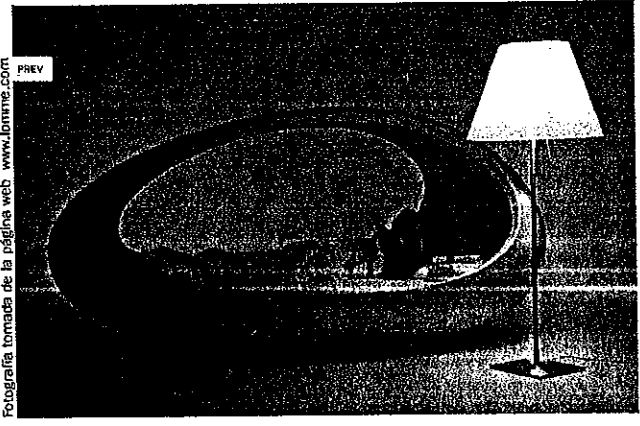


Fotografía tomada de la página web de Colineal - www.colineal.com

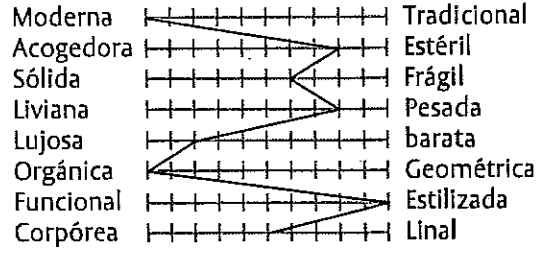


G. Troya
 Dipl. Des. Galo Troya Gonzalez
 Cí: 171080422-8

LOMME "LOMME"



Fotografía tomada de la página web www.lomme.com



En vista de la gran similitud entre las dimensiones, proporciones y materiales utilizados en la cama de Adriana Hoyos y en la de MODERMUEBLE, el diferencial no varía para la cama de MODERMUEBLE. He constatado que la cama de Adriana Hoyos es de madera sólida atamborada, no tuve suficiente tiempo ni acceso a la cama de MODERMUEBLE, para determinar si ésta está hecha de madera sólida, atamborada o no, o se trata de algún prefabricado enchapado. En el breve análisis en el local de ventas de MODERMUEBLE, constaté que los detalles en las aristas son nítidos, por lo que tiendo a pensar, que también se trata de madera sólida.

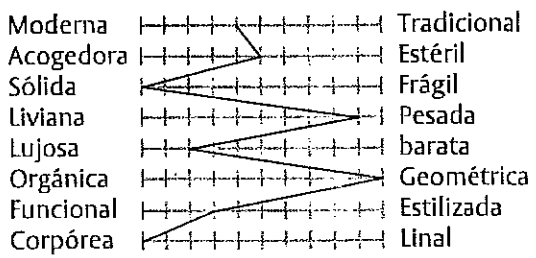
El diferencial semántico cambia si se trata de prefabricados enchapados, pues en el el séptimo par de calificativos, la forma del mueble vendría a derivar menos de requerimientos pragmáticos y constructivos (funcionalismo), sino más bien por la necesidad de seguir un determinado estilo (formalismo). A continuación los dos posibles diferenciales semánticos de la cama de MODERMUEBLE:

MODERMUEBLE "ZANETTE"

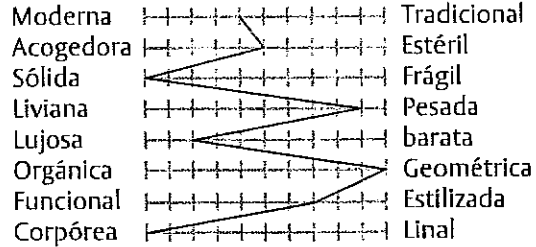


Fotografía tomada el día de la tutela administrativa en el local de ventas de MODERMUEBLE Cba. Lites.

Madera sólida:



Prefabricado enchapado:



Sin embargo, para el ojo del comprador no entrenado, en la mayoría de los casos resulta difícil discernir entre maderas sólidas y enchapes bien realizados. Dimensiones y proporciones se tratarán en el análisis de la función técnica-constructiva.

SEMEJANZA DE LA FUNCIÓN SEMÁNTICA: 87,5% (duda sin relevancia)

[Handwritten Signature]
Dipl. Des. Galo Troya Gonzalez
CI: 171080422-8

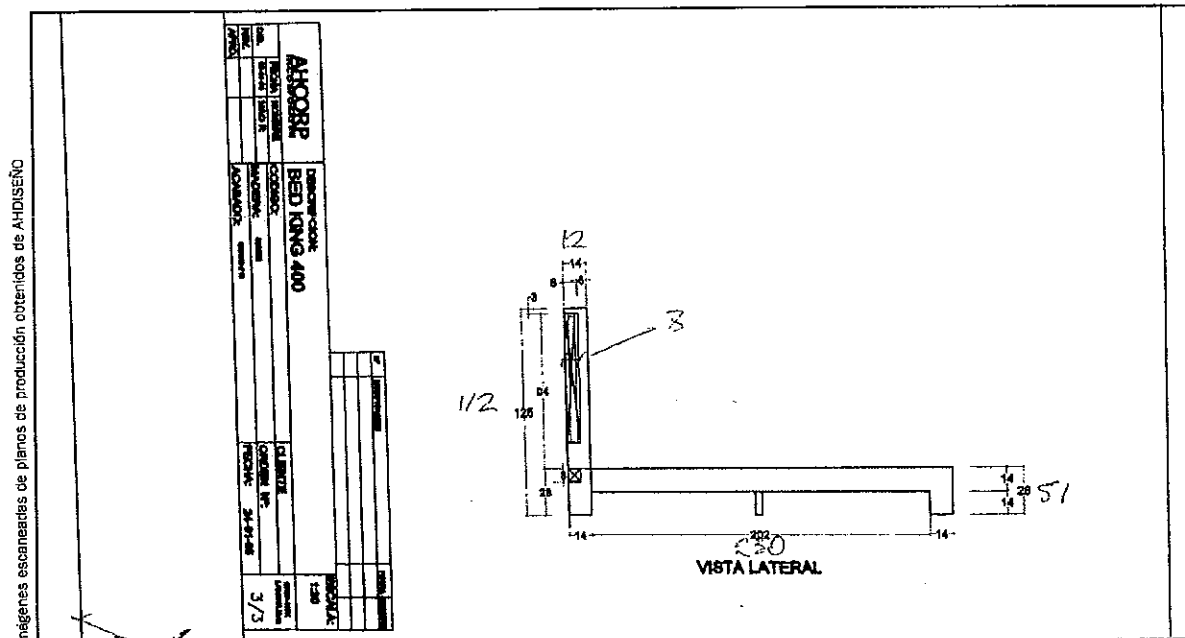
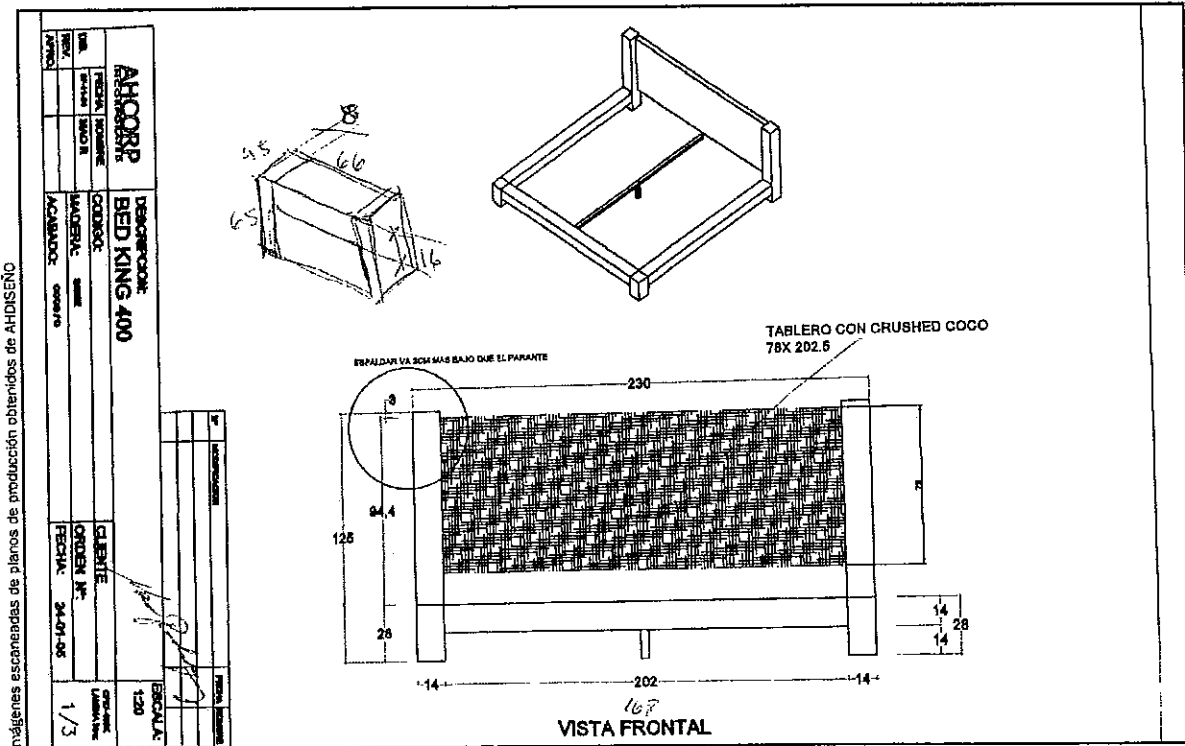
3.3 Función técnica-constructiva

La cama de ADRIANA HOYOS se ha realizado en madera semidura de seike (seique o tornillo), teñida y lacada. Los ensambles son internos y fijos, con herrajes en el caso de los largueros. En vista de que se trata de un mueble estático y de que sus elementos constructivos no se encuentran a la vista, resulta irrelevante detallar más exactamente métodos de trabajo y acabado de madera.

El elemento más característico de la cama de Adriana hoyos es un tablero de cortezas de coco laminadas, presente también en la cama de la empresa MODERMUEBLE con coloración y acabados iguales.

Las dimensiones generales de la cama de Adriana Hoyos (Queen Size):

NOTA: LAS DIMENSIONES ANOTADAS A MANO SON LAS QUE REALIZÉ EL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2008 EN EL LOCAL COMERCIAL DE MODERMUEBLE CÍA. LTDA. DURANTE LA TUTELA.



[Handwritten Signature]
Dipl. Des. Galo Troya Gantalez
C.I. 171080422-8

Las dimensiones varían, sobre todo la de la altura total. A parte de esta, las variaciones no son perceptibles por un comprador común.

Adriana Hoyos: 125x190x230
 MODERMUEBLE: 112x192x230

SEMEJANZA DE LA FUNCIÓN TÉCNICA CONSTRUCTIVA: 94,3% (duda sin relevancia)

4. ANÁLISIS DEL SEGUNDO CASO: SILLA "COCO SIDE CHAIR"

Desgraciadamente he tenido acceso físico tan solo a la silla de Adriana Hoyos. La silla de la línea "Zanette" de MODERMUEBLE, de supuesta similitud a la primera, tan solo la ví en el catálogo de MODERMUEBLE el día 14 de febrero, día de la tutela. Esto me impide dar un análisis técnico-constructivo concluyente.

4.1. Función pragmática

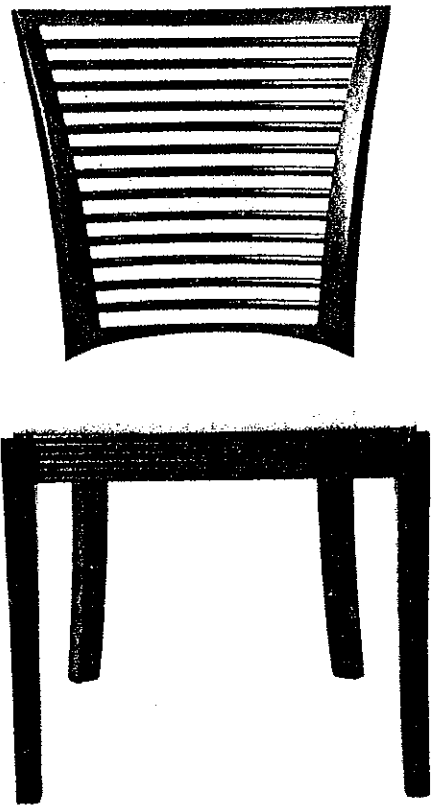
La silla "Coco side chair" de Adriana Hoyos se anuncia sin calificativos específicos dentro de la sección "Dining rooms" (comedores) de su catálogo "Catalogue III". La empresa MODERMUEBLE la anuncia su silla como parte de la línea "Zanette", sin especificar más su uso. De esto concluyo que se trata en ambos casos de un mueble de uso doméstico, no intensivo, para personas adultas de un rango percentil 5-95.

SEMEJANZA DE LA FUNCIÓN PRAGMÁTICA: 100% (duda sin relevancia)

4.2. Función semántica

La caracterización de la semántica es por medio de adjetivos típicamente subjetivos. El diferencial semántico se lo realiza en comparación a otras dos sillas; una de ellas de formas típicas en el medio (Colineal) y otra de autor (Verner Pantón).

ADRIANA HOYOS "COCO SIDE CHAIR"



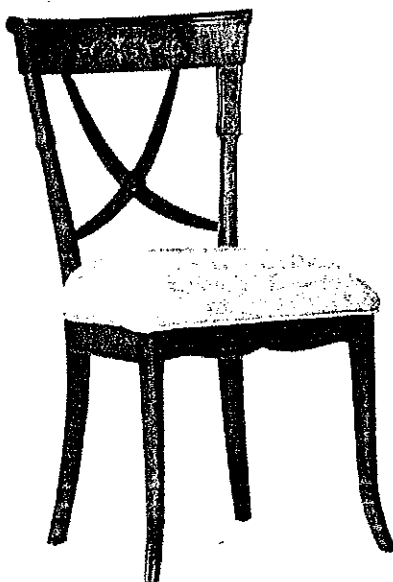
Fotografía tomada del catálogo Catalogue III de Adriana Hoyos

Moderna		Tradicional
Acogedora		Estéril
Sólida		Frágil
Liviana		Pesada
Lujosa		barata
Orgánica		Geométrica
Funcional		Estilizada
Corpórea		Linal

[Signature]
 Dipl. Des. Galo Troya Gonzalez
 CI: 171080422-8

COLINEAL "VERSALLES"

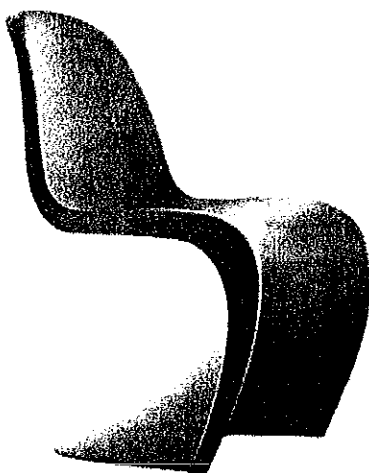
Fotografía tomada de la página web de Colineal - www.colineal.com



Moderna			Tradicional
Acogedora			Estéril
Sólida			Frágil
Liviana			Pesada
Lujosa			barata
Orgánica			Geométrica
Funcional			Estilizada
Corpórea			Linal

VERNER PANTON "PANTON CHAIR"

Fotografía tomada de la página web www.vernerpanton.com



Moderna			Tradicional
Acogedora			Estéril
Sólida			Frágil
Liviana			Pesada
Lujosa			barata
Orgánica			Geométrica
Funcional			Estilizada
Corpórea			Linal

En vista de que no he podido examinar la silla de la empresa MODERMUEBLE, el diferencial se basa tan solo en las fotos que tuve oportunidad de tomar de su catálogo el día de la tutela. En vista de ello, resulta imposible considerar factores como materiales, colores, dimensiones. El diferencial semántico que obtengo del análisis de la fotografía de la silla del catálogo es igual al de la silla "Coco side chair" de Adriana Hoyos.

SEMEJANZA DE LA FUNCIÓN SEMÁNTICA: 100% (sin margen de duda)

Galo Troya González
 Dipl. Des. Galo Troya González
 C.I: 171080422-8

GA
Sección
Y
unión

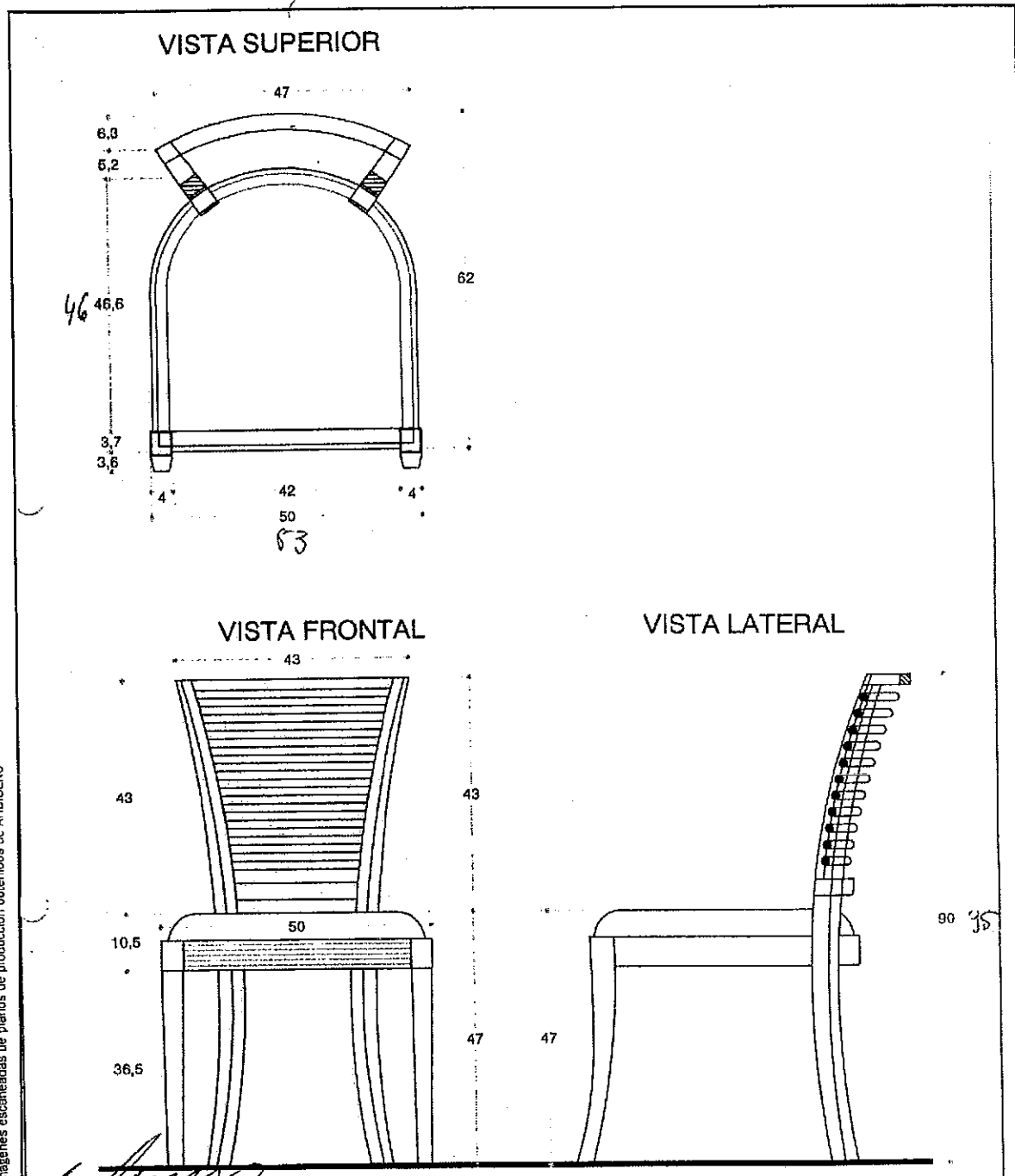
4.3 Función técnica-constructiva

La silla "Coco side chair" de Adriana Hoyos se ha realizado en madera semidura de seique (seike o tornillo), teñida y lacada. Los ensamblajes son internos y fijos. En vista de que se trata de un mueble estático y de que sus elementos constructivos no se encuentran a la vista, resulta irrelevante detallar más exactamente métodos de trabajo y acabado de madera. No tengo suficientes información sobre el material y la construcción de la silla de la línea "Zanette" de MODERMUEBLE.

El elemento más característico de la silla son 12 varillas cilíndricas horizontales y curvas en el espaldar, este elemento se encuentra también en el modelo de silla "Zanette" de MODERMUEBLE, en la similar coloración y con similar acabado, pero con 15 varillas.

Las dimensiones generales de la silla "Coco side chair" de Adriana Hoyos:

NOTA: LAS DIMENSIONES ANOTADAS A MANO LAS TOMÉ DEL CATÁLOGO DE MODERMUEBLE EL DÍA 14 DE FEBRERO DEL 2008, EN EL LOCAL COMERCIAL DE MODERMUEBLE CÍA. LTDA., DURANTE LA TUTELA.



Imágenes escaneadas de planos de producción obtenidos de AHDISEÑO

[Handwritten signature]
Dipl. Des. Galo Troya Gorzalez
C.I: 171080422-8

65
Seminario
y UNO

Adriana Hoyos: 50x65,6x90
MODERMUEBLE: 53x64x95

Las dimensiones varían, sobre todo la de la altura total. No obstante, las variaciones no son perceptibles por un comprador común.

Ya que los procesos constructivos de la madera son muy limitados (en comparación a los metales, por ejemplo) y a que las características de las maderas aptas para la construcción de muebles varían muy poco (de nuevo en comparación a los metales), y porque el margen de variabilidad dimensional de objetos de ergonomía crítica (objetos que interactúan directamente, por largos períodos de tiempo con diversas partes de la anatomía humana) en general y de las sillas específicamente, es muy pequeño, la posible diferencia entre las funciones técnicas-constructivas es así mismo pequeña.

SEMEJANZA DE LA FUNCIÓN TÉCNICA CONSTRUCTIVA: 90% (duda sin relevancia)

5. ANÁLISIS DE ORIGINALIDAD Y UNICIDAD

El objeto de este análisis es determinar, por un lado, hasta qué punto ambos muebles se asemejan a otros ya existentes y por lo tanto cuánto se desvían de la forma típica en el medio; y además, definir qué elementos los diferencian del arquetipo, es decir cuales elementos formales son intrínsecos a todo mueble del mismo tipo.

5.1 Cama "Cafe headboard"

A. Debido a que las dimensiones de los colchones están normados, y se los adquiere en formatos definidos, la variabilidad dimensionan de las camas es muy baja. La cama en cuestión presenta pues dimensiones típicas en el medio y además proporciones cercanas al arquetipo. (0%)

B. El material típico para una cama en el Ecuador es la madera, seguida por el tubo de acero. El material de la cama es típico en el medio, y cercano al arquetipo, con excepción del panel de coco. (0%)

C. El panel de coco es el elemento característico de la cama, su uso es original (al menos en el mueble occidental) tanto en el mercado nacional como internacional, y es lo que le confiere la unicidad a la cama. (100%)

NIVEL DE ORIGINALIDAD Y UNICIDAD: 33,3%

5.2 Silla "Coco side chair"

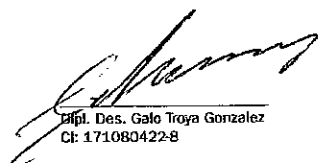
La variabilidad formal de las sillas es mayor a la de las camas, en parte porque su uso está más diversificado.

A. La variabilidad dimensional de las mismas es, sin embargo, igualmente muy pequeña debido a los requerimientos ergonómicos. La silla en cuestión presenta dimensiones típicas en el medio y además proporciones cercanas al arquetipo (0%)

B. En el medio los materiales típicos para sillas son tres: madera, tubo de acero y plástico. No existen diferencias marcadas en la percepción de uno de los tres materiales como más típico que otro. La mayoría de las sillas de comedor de uso doméstico están, sin embargo, fabricadas de madera. El material de la silla en cuestión es típico en el medio y cercano al arquetipo. (0%)

C. El elemento característico de la silla son las varillas horizontales del espaldar. Este elemento no tiene una innovación intrínseca. La unicidad de la silla reside en conjunto armónico de formas de todos los elementos. Para esta silla resulta más obvia la derivación histórica de los muebles europeos de finales del siglo XIX e inicios del siglo XX (Josef Hoffman, Thonet). (25%)

NIVEL DE ORIGINALIDAD Y UNICIDAD: 8,3%


Dipl. Des. Galo Troya Gonzalez
Ct: 171080422-8

66
Serena
Y sus

6. CONSIDERACIONES ADICIONALES

Durante el breve tiempo que tuve para inspeccionar el catálogo de la empresa MODERMUEBLE, constaté una semejanza notoria entre varios otros muebles de la colección "Zanette" con muebles del catálogo "Catalogue III" de Adriana Hoyos. Entre ellos los siguientes:

Butacón Zanette, Mesa de comedor, Mesa y esquinero

La página web de la empresa MODERMUEBLE presenta la cama "Dakota", similar a la que inspeccioné físicamente y de la cual he hecho un análisis detallado. La página web presenta también otros muebles de conspicua semejanza a otros de Adriana Hoyos:

Caretaker "Dakota", Sofa set "Dakota", Coffee table "Crona"

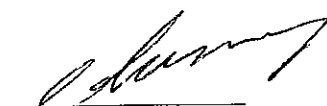
7. CONCLUSIONES

La similitud entre la cama "Cafe headboard" de Adriana Hoyos y la cama que inspeccioné físicamente en las instalaciones de MODERMUEBLE es de magnitud suficiente para inducir a un comprador común, e incluso a uno experto en el área, a confundir el mueble de la primera empresa con el de la segunda. Afirmino sin lugar a dudas que ambas empresas comercializan productos iguales.

La similitud entre la silla "Coco side chair" de Adriana hoyos y la silla de la línea "Zanette" que fotografíé del catálogo de la empresa MODERMUEBLE es también de magnitud suficiente para inducir a un comprador común a confundir el mueble de una empresa con el de la otra, al menos si la venta se la realiza en base al catálogo.

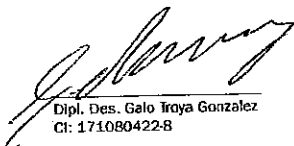
Las representaciones fotográficas, dentro del catálogo de MODERMUEBLE, de los muebles: butacón, mesa de comedor y mesa de sala de la línea "Zanette", presentan mucha semejanza a las representaciones fotográficas respectivas, del catálogo "Catalogue III" de Adriana Hoyos, de los muebles: "Coco upholstered chair", "Coco Dining table" y "Coco cocktail table". Esta semejanza es de magnitud suficiente como para inducir a un comprador a confundir los muebles de la primera empresa con los de la segunda, al menos si la venta se realiza en base al catálogo.

Las representaciones fotográficas en la página web de MODERMUEBLE de los muebles: caretaker, Sofa set y coffee table "Dakota", presentan suficiente semejanza a las representaciones fotográficas respectivas del catálogo "Catalogue III" de Adriana Hoyos de los muebles: "Coco upholstered chair", "Coco Dining table" y "Coco cocktail table"; como para inducir a un comprador a confundir los muebles de la primera empresa con los de la segunda, al menos si la venta se realiza en base al catálogo y/o página web.


Dipl. Des. Galo Troya Gonzalez
Cf: 171080422-8

8. NOTA DEL 26 DE JUNIO DE 2008

El día miércoles 25 de junio el IEPI me hizo llegar un catálogo de la empresa MODERMUEBLE. S.A. No están presentes en este catálogo ni fotografías de sillas que se asemejen al modelo "Coco side chair" de Adriana Hoyos; ni fotografías de camas que se asemejen al modelo "cafe headboard" de Adriana Hoyos. Por esto concluyo que se trata de un catálogo distinto al que tuve oportunidad de examinar y fotografiar en las instalaciones de MODERMUEBLE S.A. durante la tutela administrativa. La inspección de este catálogo no modifica ni en general los contenidos de este informe, ni en específico las conclusiones expresadas en el numeral 7.



Dipl. Des. Galo Traya Gonzalez
CI: 171080422-8

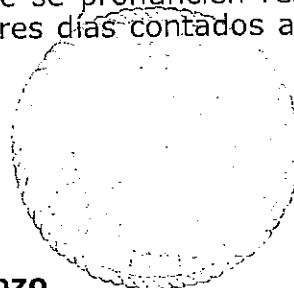
68
Sesenta
y ocho



INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-IEPI
Gestión de Oposiciones y Tutelas Administrativas

Trámite No. **754/07/WUR** de Tutela Administrativa de los Derechos de Propiedad Intelectual.

INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.- Gestión de Oposiciones y Tutelas Administrativas.- Quito, 15 de julio del 2008, las 10h22.- **a)** Agréguese al expediente el informe pericial presentado el 26 de junio del 2008 por el Sr. Galo Troya, perito designado en el presente trámite, en cumplimiento de la providencia notificada el 19 de junio del 2008. **b)** Córrese traslado a las partes con copia dicho informe para que se pronuncien respecto del mismo, para lo cual se les concede el término de tres días contados a partir de la fecha de notificación con la presente providencia.



Dra. Nathalia Jaramillo Del Pozo
Experta Principal de Oposiciones y Tutelas Administrativas

16 JUL. 2008

Certifico: que la providencia que antecede se notificó el ^a **ADRIANA HOYOS Y AHDISEÑO CIA. LTDA.** en la casilla IEPI No. **17** y a **MODERMUEBLE CIA. LTDA.** en la casilla JUDICIAL No. **1211.**

Abg. Xavier Pesantes.

Secretario.



CORRAL & ROSALES
ABOGADOS

FRANCISCO ROSALES RAMOS
XAVIER ROSALES KURI
RAFAEL ROSALES KURI
SANTIAGO PALACIOS CISNEROS
MARIA CECILIA ROMOLEROUX A.

EDMUNDO RAMOS CARDENAS
MILTON CARRERA PROAÑO
JANET HERNANDEZ CRUZ

ROBLES 653 Y AV. AMAZONAS
EDIFICIO PROINCO CALISTO, PISO 12
CASILLA 17-03-176
TELEF.: (593-2) 254-4144, 256-1706, 256-1707
250-3741, 250-3742, 256-3078
TELEFAX: (593-2) 250-3743, 254-4246
E-MAIL: INFO@CORRALROSALES.COM
ROSALES@ATTGLOBAL.NET
WWW.CORRALROSALES.COM
QUITO-ECUADOR

69
22/07/07
Y W

Tutela Administrativa N° 754/07 WUR.

SEÑORA EXPERTA PRINCIPAL DE OPOSICIONES Y TUTELAS ADMINISTRATIVAS.-

María Cecilia Romoleroux, en calidad de apoderada especial de la Sra. ADRIANA HOYOS SANTACOLOMA, AHCORP ECUADOR CIA. LTDA. y AHCORP INCORPORATED, ante usted comparezco dentro del trámite de tutela administrativa N° 754/07 y manifiesto:

- Adjunto copia de los poderes otorgados a nuestro favor por la Sra. ADRIANA HOYOS SANTACOLOMA, AHCORP ECUADOR CIA. LTDA. y AHCORP INCORPORATED, que legitiman nuestra intervención en el presente trámite. Sus originales se encuentra debidamente incorporados al protocolo de poderes del IEPI signados con los números 900, 1007 y 918, respectivamente.
- Ratifico en todas sus partes todo lo actuado por la Dra. Janet Hernández a nombre de mis representadas en el presente trámite y la autorizo para que con su sola firma, presente cuantos escritos sean necesarios en defensa de sus intereses.
- En virtud de los certificados de derecho de autor y transferencias que acompaño, tanto la Sra. ADRIANA HOYOS SANTACOLOMA como AHCORP ECUADOR CIA. LTDA. y AHCORP INCORPORATED son los titulares de los derechos fundamento de la presenta acción.

Notificaciones que me correspondan las recibiré en el casillero IEPI N° 17, perteneciente al Estudio Jurídico Corral & Rosales.


María Cecilia Romoleroux
Abogado - Matrícula N° 3321

MCR/JLC
0647-0002

IEPI DNR 01A / 22/07/07 14:02



**NOTARIA VIGESIMA CUARTA
DEL CANTON QUITO**

DR. SEBASTIAN VALDIVIESO CUEVA
Notario

COPIA: TERCERA

DE LA ESCRITURA DE: PODER ESPECIAL

OTORGADA POR: SRA. ADRIANA HOYOS SANTACOLOMA

A FAVOR DE: DR. FRANCISCO ROSALES RAMOS Y OTROS

EL: 26 DE OCTUBRE DE 2007

CUANTÍA: INDETERMINADA

Quito, a 16 DE MAYO DE 2008

Telefax: (00593-2) 2 549-528 / 2 543-160
Dirección: Veintimilla E5-13 y Juan L. Mera
Edificio: Wandemberg 4to. Piso
e-mail: vvaldivieso@andinanet.net
QUITO-ECUADOR

PODER ESPECIAL

104216 70
Señto

Otorga:

SRA. ADRIANA HOYOS SANTACOLOMA

A favor de:

DR. FRANCISCO ROSALES RAMOS Y/O OTROS

CUANTIA: INDETERMINADA

DI 2 COPIAS-J.C.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, hoy veinte y seis de octubre del dos mil siete, ante mí, Doctor SEBASTIAN VALDIVIESO CUEVA, comparece al otorgamiento de la presente escritura pública la señora **ADRIANA HOYOS SANTACOLOMA**, por sus propios derechos. La compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil casada y domiciliada en esta ciudad de Quito, a quienes de conocer doy fe; y dicen que elevan a escritura pública la minuta que me presentan: **SEÑOR NOTARIO.-** Sírvase incorporar en su registro de escrituras públicas una de la que conste el siguiente poder especial contenido en las siguientes cláusulas: **PRIMERA: COMPARECIENTE.-** Comparece al otorgamiento de la presente escritura pública la señora **ADRIANA HOYOS SANTACOLOMA**, por sus propios derechos. La compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de




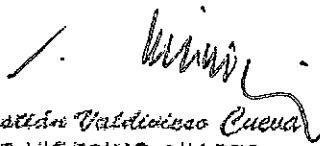
estado civil casada y domiciliada en esta ciudad de Quito.

SEGUNDA: OTORGAMIENTO DE PODER.- La señora **ADRIANA HOYOS SANTACOLOMA**, declara que otorga poder especial amplio y suficiente cual en derecho se requiere a favor de los doctores Francisco Rosales Ramos, Xavier Rosales Kuri, Maria Cecilia Romoleroux para que en su nombre y representación actuando conjunta o separadamente ante cualquier autoridad administrativa o judicial nacional o extranjera, puedan ejercer las siguientes facultades: a) Obtener el registro e inscripción de marcas de productos, marcas de servicio, marcas colectivas, marcas de certificación, denominaciones de origen, nombres comerciales, lemas comerciales y signos distintivos en general b) Obtener patentes de invención, diseños industriales y modelos de utilidad; c) Obtener la inscripción y registro de derechos de autor; d) Obtener cualquier otra inscripción o registro relativo a derechos de propiedad industrial e intelectual; así como realizar o celebrar cualquier otro acto o contrato relativo a los mismos; e) Obtener el registro e inscripción de sus renovaciones, transferencias, cambios de nombre, fusiones, modificaciones, nulidades, cancelaciones y licencias; f) Obtener registros sanitarios y modificaciones; g) Obtener registros de productos agroquímicos, pesticidas, productos veterinarios, productos agrícolas; h) Representar a la mandante en oposiciones, reclamos, juicios y acciones administrativas, judiciales y contencioso-administrativas; y, en general, defender judicial y extrajudicialmente todos los derechos de propiedad industrial e intelectual con facultad especial para aceptar transferencias, transigir, comprometer el pleito en árbitros, desistir del pleito, absolver posiciones y deferir al juramento decisorio y recibir la cosa



sobre la cual verse el litigio o tomar posesión de ella. Los mandatarios quedan especialmente facultados para comparecer ante cualquier autoridad administrativa o judicial, tanto en calidad de actor como de demandado, contestar demandas, así como firmar cualquier documento, escritura pública o solicitud que sean necesarios para el desempeño de este poder con facultad para sustituir el presente instrumento. **TERCERA.-** A través de este instrumento los mandatarios quedan especialmente facultados para otorgar poder a terceras personas en el Ecuador y en el exterior, con facultad para realizar todas las actividades señaladas en la cláusula segunda. Usted, señor Notario, se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la plena validez de la presente escritura. (firmado) Doctora Janet Hernández Cruz, matrícula número cuatro mil ochocientos setenta y tres, del Colegio de Abogados de Pichincha.- (HASTA AQUÍ LA MINUTA QUE EL OTORGANTE ELEVA A ESCRITURA PUBLICA CON TODO SU VALOR LEGAL). Leída que fue la presente escritura al compareciente por mi, el Notario, se ratifica en ella y firma conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe.-


SRA. ADRIANA HOYOS SANTACOLOMA
CC. 170725835-4


Dr. Sebastián Valdivieso Cueva
NOTARIO VIGESIMO CUARTO
QUITO



Se otorgó ante mí, el veinte y seis de octubre de dos mil siete, y en fe de ello confiero esta TERCERA COPIA CERTIFICADA, de PODER ESPECIAL, otorgado por la señora ADRIANA HOYOS SANTACOLOMA, a favor del Doctor FRANCISCO ROSALES RAMOS Y OTROS, debidamente sellada y firmada, en Quito a dieciséis de mayo de dos mil ocho. La presente copia ha sido solicitada por el Estudio Corral y Rosales.- c.s.


72
sebita
y dos

Sebastián Valdovinos Cuevas
Dr. Sebastián Valdovinos Cuevas
NOTARIO VIGESIMO CUARTO
QUITO



ECUATORIANA 1707258354
 HOYOS SANTACOLOMA ADRIANA
 COLOMBIA
 SEPTIEMBRE 1964
 PICHINCHA QUITO
 BONAEROS BLANOS 1995

Adriana Hoyos



ECUATORIANA 1579782
 CHAGUAYO EDUARDO JAVIER PEREZ BARGUEA
 SEQUENIA CUCHACER, BONEFIDOS
 VALERIO BORDA
 BONAEROS BLANOS
 20/09/2005

REN 1579782

[Signature]

006-0175 1707258354
 HUMERO CEDULA
 HOYOS SANTACOLOMA ADRIANA

PICHINCHA QUITO
 PROVINCIA CANTON
 CHAUPICRUZ
 PARROQUIA



NOTARIA VIGESIMA CUARTA DEL
 DISTRITO DE CHAUPICRUZ
 A las 10:00 horas del día 26 de octubre del 2007
 comparecieron ante mí los señores
 QUITO
 26 OCT 2007
 DR. [Signature]
 NOTARIO





**NOTARIA VIGESIMA CUARTA
DEL CANTON QUITO**

DR. SEBASTIAN VALDIVIESO CUEVA
Notario

COPIA:

SEGUNDA

DE LA ESCRITURA DE:

PODER ESPECIAL

OTORGADA POR:

AHCORP ECUADOR CIA. LTDA.

A FAVOR DE:

DR. FRANCISCO ROSALES RAMOS Y/O OTROS

EL:

13 DE MAYO DEL 2008

CUANTÍA:

INDETERMINADA

14 DE MAYO DEL 2008
Quito, a

Telefax: (00593-2) 2 549-528 / 2 543-160
Dirección: Veintimilla E5-13 y Juan L. Mera
Edificio: Wandemberg 4to. Piso
e-mail: vvaldivieso@andinanet.net
QUITO-ECUADOR

**DR. SEBASTIAN VALDIVIESO CUEVA
NOTARIO**



73

Setenta

y Tres

PODER ESPECIAL

Otorga:

COMPAÑÍA AHCORP ECUADOR CIA. LTDA.

en favor de:

DR. FRANCISCO ROSALES RAMOS Y/O OTROS

CUANTÍA INDETERMINADA

Di 2 Copias - JC

En la ciudad de San Francisco de Quito, capital de la República del Ecuador, hoy trece de mayo del dos mil ocho, ante mí, doctor **Sebastián VALDIVIESO CUEVA**, Notario Vigésimo Cuarto de este cantón, comparece al otorgamiento de la presente escritura pública la señora **ANGELA MARIA HOYOS SANTACOLOMA DE CHIRIBOGA** en su calidad de **Vicepresidenta Ejecutiva** de la compañía **AHCORP ECUADOR CIA.LTDA.**, según lo acredita con el nombramiento que usted se servirá agregar como documento habilitante. La compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil casada y domiciliada en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, a quien de conocer doy



fe; y me solicita que eleve a escritura pública la minuta que
presenta, cuyo tenor es como sigue: SEÑOR NOTARIO.- Se
incorporar en su registro de escrituras públicas una de la que con
el siguiente poder especial contenido en las siguientes cláusulas:
PRIMERA: COMPARECIENTE.- Comparece al otorgamiento
de la presente escritura pública la señora ANGELA MARIA
HOYOS SANTACOLOMA DE CHIRIBOGA en su calidad de
Vicepresidenta Ejecutiva de la compañía AHCORP ECUADOR
CIA.LTDA., según lo acredita con el nombramiento que usted se
servirá agregar como documento habilitante. La compareciente es
de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil casada
y domiciliada en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha.
SEGUNDA: OTORGAMIENTO DE PODER.- La señora
ANGELA MARIA HOYOS SANTACOLOMA DE
CHIRIBOGA en su calidad de Vicepresidenta Ejecutiva de la
compañía AHCORP ECUADOR CIA.LTDA., ejerciendo la
representación legal de dicha compañía, declara que otorga poder
especial amplio y suficiente cual en derecho se requiere a favor de
los doctores Francisco Rosales Ramos, Xavier Rosales Kuri, Maria
Cecilia Romoleroux, Janet Hernández C. para que en su nombre y
representación actuando conjunta o separadamente ante cualquier
autoridad administrativa o judicial nacional o extranjera, puedan
ejercer las siguientes facultades: a) Obtener el registro e inscripción
de marcas de productos, marcas de servicio, marcas colectivas,
marcas de certificación, denominaciones de origen, nombres
comerciales, lemas comerciales y signos distintivos en general b)
Obtener patentes de invención, diseños industriales y modelos de
utilidad: c) Obtener la inscripción y registro de derechos de autor;

Obtener el
Propiedad
cualquier otro
registro e in
de nombre
licencias;
Obtener
veterin
oposic
y co
ext
int

DR. SEBASTIAN VALDIVIESO CUEVA
NOTARIO

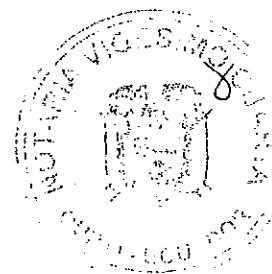


d) Obtener cualquier otra inscripción o registro relativo a derechos de propiedad industrial e intelectual; así como realizar o celebrar cualquier otro acto o contrato relativo a los mismos; e) Obtener el registro e inscripción de sus renovaciones, transferencias, cambios de nombre, fusiones, modificaciones, nulidades, cancelaciones y licencias; f) Obtener registros sanitarios y modificaciones; g) Obtener registros de productos agroquímicos, pesticidas, productos veterinarios, productos agrícolas; h) Representar a la mandante en oposiciones, reclamos, juicios y acciones administrativas, judiciales y contencioso-administrativas; y, en general, defender judicial y extrajudicialmente todos los derechos de propiedad industrial e intelectual con facultad especial para aceptar transferencias, transigir, comprometer el pleito en árbitros, desistir del pleito, absolver posiciones y deferir al juramento decisorio y recibir la cosa sobre la cual verse el litigio o tomar posesión de ella. Los mandatarios quedan especialmente facultados para comparecer ante cualquier autoridad administrativa o judicial, tanto en calidad de actor como de demandado, contestar demandas, así como firmar cualquier documento, escritura pública o solicitud que, de conformidad con las leyes de la República del Ecuador, sean necesarios para el desempeño de este poder con facultad para sustituir el presente instrumento. **TERCERA.-** A través de este instrumento los mandatarios quedan especialmente facultados para otorgar poder a terceras personas en el Ecuador y en el exterior, con facultad para realizar todas las actividades señaladas en la cláusula segunda. Usted, señor Notario, se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la plena validez de la presente escritura.

(firmado) Doctora

Janet Hernandez, Matrícula número

74
Setenta
y cuatro



Quito, 08 de enero del 2008

Señora
Angela María Hoyos Santacoloma de Chiriboga
Ciudad.-



De mi consideración:

Me es grato comunicarle a usted, que la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía AHCORP ECUADOR CIA. LTDA. en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegirle a usted como VICEPRESIDENTA EJECUTIVA de la misma por el período estatutario de tres años contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazada.

La representación legal, judicial y extrajudicial de AHCORP ECUADOR CIA. LTDA., le corresponde al Presidente Ejecutivo y al Vicepresidente Ejecutivo, indistintamente. Sus deberes y atribuciones, adicionalmente, se encuentran detallados en los artículos vigésimo primero y vigésimo tercero de los Estatutos Sociales de la Compañía.

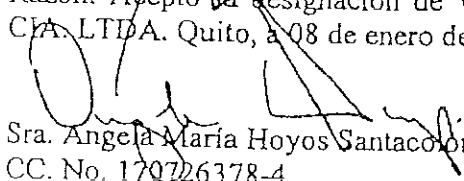
AHDISEÑO COMPAÑIA LIMITADA, se constituyó mediante escritura Pública de fusión por absorción, disolución anticipada, aumento de capital suscrito y pagado por fusión, transformación, cambio de denominación, cambio de domicilio y reforma integral y codificación del Estatuto Social, otorgada el primero de octubre del 2004, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, con fecha de 04 de julio del 2005.

Le agradeceré consignar su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,


Martín Felipe Chiriboga Chaves

Razón: Acepto la designación de Vicepresidenta Ejecutiva de AHCORP ECUADOR CIA. LTDA. Quito, a 08 de enero del 2008.


Sra. Angela María Hoyos Santacoloma de Chiriboga
CC. No. 170726378-4

La Compañía cambió su denominación por la de AHCORP ECUADOR CIA. LTDA, aumentó su capital y reformó sus estatutos mediante Escritura Pública otorgada el 07 de Septiembre del 2007 ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito e inscrita en el mismo Cantón, el 22 de Diciembre del 2007.

Lo enmendado "AHDISEÑO COMPAÑIA LIMITADA", vale. 

REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CIRCULACION

CEDELA DE CIUDADANIA No. 3.70726378-4

BOYOS SANTIACOLOMA ANGELA MARIA

SEXO F. 983


FECHA DE NACIMIENTO 27 080 0008

LUGAR DE NACIMIENTO KICHINCHA, ORELO

LUGAR DE RESIDENCIA GUINEA, GUINEA

0015490

ANGELA MARIA BOYOS SANTIACOLOMA



REPUBLICA DEL ECUADOR

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

ELECCIONES 24 DE NOVIEMBRE DEL 2002

CERTIFICADO DE VOTACION

1707263784

CEDELA

BOYOS SANTIACOLOMA ANGELA MARIA

SEXO F. 983


FECHA DE NACIMIENTO 27 080 0008

LUGAR DE NACIMIENTO KICHINCHA, ORELO

LUGAR DE RESIDENCIA GUINEA, GUINEA

0015490

ANGELA MARIA BOYOS SANTIACOLOMA



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 1681 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139 Quito a 18 FEB. 2008

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Goybar Secaira
Dr. Raúl Goybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO




75
delante
y cinco



76
Selanta
Ysa

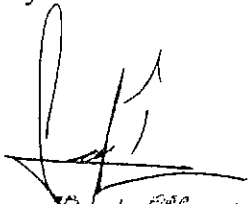
cuatro mil ochocientos cuatro mil ochocientos setenta y tres, del Colegio de Abogados de Pichincha.- (HASTA AQUÍ LA MINUTA QUE EL OTORGANTE LA ACEPTA Y RATIFICA EN TODAS SUS PARTES, LA QUE, A SU VEZ, QUEDA ELEVADA A ESCRITURA PÚBLICA CON TODO SU EFECTO LEGAL). Leída esta escritura al compareciente por mí, el Notario, se ratifica en ella y firma conmigo en unidad de acto, de todo lo cual DOY FE.—


ANGELA NOYGS SANTACOLOMA
CC. 170726378 -4

FIRMADO) DR. SEBASTIAN VALDIVIESO CUEVA – NOTARIO
VIGESIMO CUARTO DE QUITO.- (Sigue un sello).-



Se otorgó ante el Doctor SEBASTIAN VALDIVIESO CUEVA,
Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito el trece de mayo del
dos mil ocho y en fe de ello confiero esta SEGUNDA COPIA
CERTIFICADA del Poder Especial otorgado por AHCORP
ECUADOR CIA LTDA., a favor del Doctor FRANCISCO ROSA-
LES RAMOS Y/O OTROS, debidamente firmada y sellada en
Quito a catorce de mayo del dos mil ocho.-


Dra. Lorena Pineda Marcial
NOTARIA VIGESIMO CUARTO DE
QUITO SUPLENTE





**NOTARIA VIGESIMA CUARTA
DEL CANTON QUITO**

DR. SEBASTIAN VALDIVIESO CUEVA
Notario

COPIA: PRIMERA

DE LA ESCRITURA DE PODER ESPECIAL

OTORGADA : O.T. COMPAÑIA ALCORC INCORPORATED

A FAVOR DE: DR. FRANCISCO ROSALES RAMOS Y/O OTROS

EL: 15 DE OCTUBRE DEL 2007

CUANTIA: INDETERMINADA

15 DE OCTUBRE DEL 2007

Quito, a

Telefax: (00593-2) 2 549-528 / 2 543-160
Dirección: Veintimilla E5-13 y Juan L. Mera
Edificio: Wandemberg 4to. Piso
e mail: vvaldivieso@andinanet.net
QUITO-ECUADOR

Otorga:
COMPAÑÍA AHCORP INCORPORATED

en favor de:
DR. FRANCISCO ROSALES RAMOS Y/O OTROS

CUANTÍA INDETERMINADA

Di 2 Copias - JC

En la ciudad de San Francisco de Quito, capital de la República del Ecuador, hoy quince de octubre del dos mil siete, ante mí, doctor Sebastián VALDIVIESO CUEVA, Notario Vigésimo Cuarto de este cantón, comparece al otorgamiento de la presente escritura pública el señor Eduardo Javier Pérez Darquea, en su calidad de Presidente y representante legal de la compañía panameña AHCORP INCORPORATED, según lo acredita con el certificado del Registro Público de Panamá, que se adjunta. El compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil casado y domiciliado en la ciudad de Quito, a quien de conocer doct. le, y me solicita que eleve a escritura pública la minuta que me presenta, cuyo tenor es como sigue: SEÑOR NOTARIO.- Sírvase incorporar en su registro de escrituras públicas una de la que conste el siguiente poder especial contenido en las siguientes cláusulas:

PRIMERA: COMPARECIENTE.- Comparece al otorgamiento de la presente escritura pública el señor Eduardo Javier Pérez Darquea, en su calidad de Presidente y representante legal de la compañía panameña AHCORP INCORPORATED, según lo acredita con el certificado del Registro Público de Panamá, que usted se servirá agregar como documento habilitante. El compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil casado y domiciliado en la ciudad de Quito.

SEGUNDA: ANTECEDENTE: PODER.- El señor Eduardo Javier Pérez Darquea, en representación de la compañía AHCORP INCORPORATED, en la calidad antes detallada, declara que otorga poder especial amplio y suficiente cual en derecho se requiere a favor de los doctores Francisco Rosales Ramos, Xavier Rosales Kuri, María Cecilia Romoleroux para que en su nombre y representación actuando conjunta o separadamente ante cualquier autoridad administrativa o judicial nacional o extranjera, puedan ejercer las siguientes facultades: a) Obtener el registro e inscripción de marcas de productos, marcas de servicio, marcas colectivas, marcas de certificación, denominaciones de origen, nombres comerciales, lemas comerciales, diseños industriales y nombres de dominio; b) Obtener patentes de invención, modelos de utilidad y obtenciones vegetales; c) Obtener la inscripción y registro de derechos de autor; d). Obtener cualquier otra inscripción o registro relativo a derechos de propiedad industrial e intelectual; así como realizar o celebrar cualquier otro acto o contrato relativo a los mismos; e) Obtener el registro e inscripción de sus renovaciones, mantenimientos, transferencias, cambios de nombre, fusiones, modificaciones, nulidades, cancelaciones y licencias; f).

HCC
E E
IE
OI
PR
TE
SE

REPÚBLICA DE PANAMÁ
REGISTRO PÚBLICO
CALLE DE LA ESTRELLA, S/N
CIUDAD DE PANAMÁ, PANAMÁ

REPUBLICA DE PANAMA
REGISTRO PUBLICO DE PANAMA

No. 580508

Subota
Yoch

REGISTRO PUBLICO DE PANAMA REGISTRO PUBLICO DE PANAMA REGISTRO PUBLICO DE PANAMA REGISTRO PUBLICO DE PANAMA REGISTRO PUBLICO DE PANAMA REGISTRO PUBLICO DE PANAMA REGISTRO PUBLICO DE PANAMA REGISTRO PUBLICO DE PANAMA REGISTRO PUBLICO DE PANAMA REGISTRO PUBLICO DE PANAMA

PAG. 1
// ELQUI //

C E R T I F I C A

CON VISTA A LA SOLICITUD 07 - 138412

QUE LA SOCIEDAD :

ANCORP INCORPORATED
SE ENCUENTRA REGISTRADA LA FICHA 425323 DOC. 406759 DESDE EL
SIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DOS,
QUE LA SOCIEDAD SE ENCUENTRA VIGENTE

QUE SUS DIGNATARIOS SON:
PRESIDENTE : EDUARDO PEREZ DARGUEA
TESORERO : ANGELA HOYOS DE CHIRIBOGA
SECRETARIO : ADRIANA HOYOS DE PEREZ

QUE LA REPRESENTACION LEGAL LA EJERCERA:
EL PRESIDENTE EN SU DEFECTO POR AUSENCIA O SIMPLE INHABILIDAD LA
OSTENTARA EL SECRETARIO O EL TESORERO.

EXPEDIDO Y FIRMADO EN LA PROVINCIA DE PANAMA, EL DIEZ DE SEPTIEMBRE
DEL DOS MIL SIETE A LAS 12:53:32, P.M.

NOTA: ESTA CERTIFICACION PAGO DERECHOS
POR UN VALOR DE B/. 30.00
COMPROBANTE NO. 07 - 138412
NO. CERTIFICADO: S. ANONIMA - 944652
FECHA: Lunes 10, Septiembre DE 2007

[Handwritten Signature]
LUIS CHEN
CERTIFICADOR

// ELQUI //





REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEXIA AC/PA



CARTELA DE CIUDADANIA No 170439330-3

PEREZ DARQUEA EDUARDO JAVIER
PICHINCHA, QUITO/GONZALEZ SUAREZ

30/08/1960
0075 05735 M.
PICHINCHA, QUITO
GONZALEZ SUAREZ 1960



Ulling

EQUATORIANA*****

ES/03/11/12

CASADO

ADRIANA ROYOS E

SUPERIOR

EMPLEADO PRIVADO

EDUARDO PEREZ

MAGDALENA DARQUEA

QUITO

30/08/2005

30/08/2012

REN 1579781

Pch.



REPUBLICA DEL ECUADOR
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACION

Consulta Popular 15 de Abril 2012

170439330 3 0117-151

1988287

PEREZ DARQUEA EDUARDO JAVIER

PICHINCHA QUITO

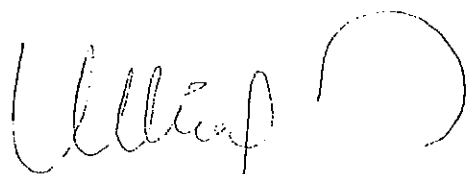
BENALCAZAR

SANCION Multas= 4 Cas.Rep= 8 Tot= 12

TRIBUNAL PROVINCIAL DE PICHINCHA

00000248 27/04/2007 11 12-42

Representar a la mandante en oposiciones, reclamos, juicios y acciones administrativas, judiciales y contencioso-administrativas; y, en general, defender judicial y extrajudicialmente todos los derechos de propiedad industrial e intelectual. Los mandatarios quedan especialmente facultados para comparecer ante cualquier autoridad administrativa o judicial, tanto en calidad de actor como de demandado, contestar demandas, así como firmar cualquier documento, escritura pública o solicitud que sean necesarios para el desempeño de este poder con facultad para sustituir el presente instrumento. **TERCERA.**- Los mandatarios quedan especialmente facultados para otorgar poder a terceras personas quienes realizaran todas las actividades señaladas en la cláusula segunda. Usted, señor Notario, se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la plena validez de la presente escritura. (firmado) Doctora Janet Hernandez, Matrícula número cuatro mil ochocientos cuatro mil ochocientos setenta y tres, del Colegio de Abogados de Pichincha.- (HASTA AQUÍ LA MINUTA QUE EL OTORGANTE LA ACEPTA Y RATIFICA EN TODAS SUS PARTES, LA QUE, A SU VEZ, QUEDA ELEVADA A ESCRITURA PÚBLICA CON TODO SU EFECTO LEGAL). Leída esta escritura al compareciente por mí, el Notario, se ratifica en ella y firma conmigo en unidad de acto, de todo lo cual DOY FE.—



SR. EDUARDO JAVIER PEREZ DARQUEA

CC. 1704391330 - 3

FIRMADO) DR. SEBASTIAN VALDIVIESO CUEVA - NOTARIO
VICESIMO CUARTO DE QUITO.- (Sigue un sello).-



VALIDADO
NOTARIO

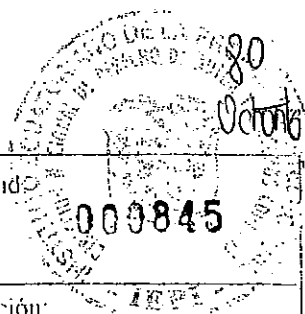
79
Selento
y nuevo

Se otorgó ante mí y en fe de ello, confiero esta PRIMERA COPIA CERTIFICADA del Poder Especial otorgado por la Compañía AHCORP INCORPORATED, a favor del Doctor Francisco Rosales Romo y/o otros, sellada y firmada en Quito, en la misma fecha de su otorgamiento.-

Sebastián Valdivia
Dr. Sebastián Valdivia Cueva
NOTARIO VIGESIMO CUARTO
QUITO



REGISTRO DE OBRAS ARTISTICAS Y MUSICALES



**INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELLECTUAL -IEPI-
DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS**

Número de solicitud: **000845**

Fecha de presentación: **31 MAY 2007**

DATOS DEL AUTOR O AUTORES

a Nombre: _____ Nacionalidad: _____
 Adriana Hoyos **SANTA COLOMA** Colombiana
 Dirección: Alonso de Torres OE712 Ciudad: **Quito** País: **Ecuador**
 Fecha de nacimiento: 11 de septiembre de 1964 Fecha de defunción: _____ Seudónimo: _____
 Autor música Autor letra

b Nombre: _____ Nacionalidad: _____
 Dirección: _____ Ciudad: _____ País: _____
 Fecha de nacimiento: _____ Fecha de defunción: _____ Seudónimo: _____
 Autor música Autor letra

TITULAR DE LA OBRA

Nombre: **AHDISEÑO CIA. LTDA.**
 Dirección: Alonso de Torres OE712 Ciudad: **Quito** País: **Ecuador**

DATOS DE LA OBRA

Título(s): **ADRIANA HOYOS CATALOGUE III**

Fecha publicación: diciembre 2006	Obra musical <input type="checkbox"/>	Litografía <input type="checkbox"/>	Inédita <input type="checkbox"/>
	Escultura <input type="checkbox"/>	Planos <input type="checkbox"/>	Publicada <input checked="" type="checkbox"/>
	Pintura <input type="checkbox"/>	Mapa <input type="checkbox"/>	
	Dibujo <input checked="" type="checkbox"/>	Obra fotográfica <input type="checkbox"/>	
	Grabado <input type="checkbox"/>	Otra: _____	

Observaciones generales: La obra se encuentra compuesta por una serie de muebles y accesorios de decoración contenidos en el catálogo que se adjunta. Es de considerar que existen ciertos muebles y accesorios que han sido ya protegidos anteriormente en otros catálogos inscritos ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor.

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombre: Dra. María de los Angeles Lombeyda A. Teléfono: **2540032**
 Dirección: **Av. 12 de Octubre 1830 y Cordero** Ciudad: **Quito** País: **Ecuador**
 En representación de: **AHDISEÑO CIA. LTDA.** Dirección: **Alonso de Torres OE712**

Dra. María de los Angeles Lombeyda
 Matrícula No. 5976 C.A.P.

Firma solicitante

LA FOTOCOPIA QUE ANTECEDE
EN... 21... FOJAS, ES FIEL EN
CONTENIDO A SUS ORIGINALES
QUE REPOSAN EN EL TRAMITE
No. 00084, QUITO, 27-DIC-2007
[Handwritten Signature]
EL SECRETARIO (E)





Dirección Nacional de Derecho de Autor
y Derechos Conexos

Certificado N° 026669

Trámite N° 000845

La Dirección Nacional de Derecho de Autor y Derechos Conexos, en atención a la solicitud presentada el 31 de mayo del año 2007, EXPIDE el certificado de registro.

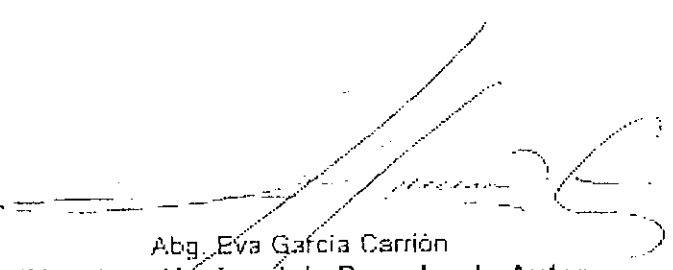
AUTOR(es): HOYOS SANTACOLOMA, ADRIANA (Nacionalidad Colombiana)

TITULAR(es): AHDISEÑO CIA. LTDA.

CLASE DE OBRA: ARTISTICA (Publicada)

TÍTULO DE LA OBRA: ADRIANA HOYOS CATALOGUE III.

Quito, a 08 de junio del año 2007


Abg. Eva García Carrión
Directora Nacional de Derecho de Autor
y Derechos Conexos

El presente certificado no prejuzga sobre la originalidad de lo presentado para el registro, o su carácter literario, artístico o científico, ni acerca de la autoría o titularidad de los derechos por parte de quien solicita la inscripción. Solamente da fe del hecho de su declaración y de la identidad del solicitante.

ELM

81
Ochenta
y uno

Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual



IEPI

Dirección Nacional de Propiedad Industrial

**CERTIFICADO DE CAMBIO DE NOMBRE DEL
TITULAR No. 2209 - IEPI**

INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI. - Dirección de Modificaciones al Registro.- Quito, 7 de julio de 2008. Vista la solicitud de Cambio de Nombre del Titular No. 22827, presentada el 18 de junio de 2008 del registro de Diseño Industrial No 624, otorgado el 3 de marzo de 2004; de conformidad con el artículo 359 de la Ley de Propiedad Intelectual, en concordancia con lo establecido en el Art. 99 del Reglamento de la misma Ley, por haber cumplido la referida solicitud con los requisitos legales y reglamentarios, y en ejercicio de la facultad delegada por la Directora Nacional de Propiedad Industrial, mediante resolución No. 043-2007-DNPI-IEPI, expedida el 31 de octubre de 2007, publicada en el registro oficial N° 219 del 26 de noviembre de 2007, otorga el certificado de cambio de nombre del titular No. 2209, y ordena su inscripción y marginación, con los datos siguientes:

DENOMINACION: COCO SIDE CHAIR
TITULAR ACTUAL: AHCORP ECUADOR CIA. LTDA.
TITULAR ANTERIOR: AHDISEÑO CIA. LTDA.
DOMICILIO: ECUADOR

DR. RAMIRO BRITO RUIZ
EXPERTO PRINCIPAL EN MODIFICACIONES AL REGISTRO



82
Ochenta
Y dos

83
Ochenta
y tres

Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual



IEPI

Dirección Nacional de Propiedad Industrial

**CERTIFICADO DE CAMBIO DE NOMBRE DEL
TITULAR No. 2208 - IEPI**

INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI. - Dirección de Modificaciones al Registro.- Quito, 7 de julio de 2008. Vista la solicitud de Cambio de Nombre del Titular No. 22826, presentada el 18 de junio de 2008 del registro de Diseño Industrial No 623, otorgado el 3 de marzo de 2004; de conformidad con el artículo 359 de la Ley de Propiedad Intelectual, en concordancia con lo establecido en el Art. 99 del Reglamento de la misma Ley, por haber cumplido la referida solicitud con los requisitos legales y reglamentarios, y en ejercicio de la facultad delegada por la Directora Nacional de Propiedad Industrial, mediante resolución No. 043-2007-DNPI-IEPI, expedida el 31 de octubre de 2007, publicada en el registro oficial N° 219 del 26 de noviembre de 2007, otorga el certificado de cambio de nombre del titular No. 2208, y ordena su inscripción y marginación, con los datos siguientes:

DENOMINACION: COCO UPHOLSTERED CHAIR

TITULAR ACTUAL: AHCORP ECUADOR CIA. LTDA.

TITULAR ANTERIOR: AH DISEÑO CIA. LTDA.

DOMICILIO: ECUADOR

DR. RAMIRO BRITO RUIZ
EXPERTO PRINCIPAL EN MODIFICACIONES AL REGISTRO



SIG

84
Ochenta
y cuatro

Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual



IEPI

Dirección Nacional de Propiedad Industrial

**CERTIFICADO DE CAMBIO DE NOMBRE DEL
TITULAR No. 2210 – IEPI**

INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL – IEPI. – Dirección de Modificaciones al Registro. - Quito, 7 de julio de 2008. Vista la solicitud de Cambio de Nombre del Titular No. 22828, presentada el 18 de junio de 2008 del registro de Diseño Industrial No 625, otorgado el 4 de marzo de 2004; de conformidad con el artículo 359 de la Ley de Propiedad Intelectual, en concordancia con lo establecido en el Art. 99 del Reglamento de la misma Ley, por haber cumplido la referida solicitud con los requisitos legales y reglamentarios, y en ejercicio de la facultad delegada por la Directora Nacional de Propiedad Industrial, mediante resolución No. 043-2007-DNPI-IEPI, expedida el 31 de octubre de 2007, publicada en el registro oficial N° 219 del 26 de noviembre de 2007, otorga el certificado de cambio de nombre del titular No. 2210, y ordena su inscripción y marginación, con los datos siguientes:

DENOMINACION: DINING TABLE COCO

TITULAR ACTUAL: AHCORP ECUADOR CIA. LTDA.

TITULAR ANTERIOR: AHDISEÑO CIA. LTDA.

DOMICILIO: ECUADOR

DR. RAMIRO BRITO RUIZ
EXPERTO PRINCIPAL EN MODIFICACIONES AL REGISTRO



85
Ochoenta
veinco

Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual



Dirección Nacional de Propiedad Industrial

**CERTIFICADO DE CAMBIO DE NOMBRE DEL
TITULAR No. 2211 - IEPI**

INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI - Dirección de Modificaciones al Registro.- Quito, 7 de julio de 2008. Vista la solicitud de Cambio de Nombre del Titular No. 22829, presentada el 18 de junio de 2008 del registro de Diseño Industrial No 626, otorgado el 4 de marzo de 2004; de conformidad con el artículo 359 de la Ley de Propiedad Intelectual, en concordancia con lo establecido en el Art. 99 del Reglamento de la misma Ley, por haber cumplido la referida solicitud con los requisitos legales y reglamentarios, y en ejercicio de la facultad delegada por la Directora Nacional de Propiedad Industrial, mediante resolución No. 043-2007-DNPI-IEPI, expedida el 31 de octubre de 2007, publicada en el registro oficial N° 219 del 26 de noviembre de 2007, otorga el certificado de cambio de nombre del titular No. 2211, y ordena su inscripción y marginación, con los datos siguientes:

DENOMINACION: COCKTAIL TABLE COCO

TITULAR ACTUAL: AHCORP ECUADOR CIA. LTDA.

TITULAR ANTERIOR: AH DISEÑO CIA. LTDA.

DOMICILIO: ECUADOR

**DR. RAMIRO BRITO RUIZ
EXPERTO PRINCIPAL EN MODIFICACIONES AL REGISTRO**



Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual



Dirección Nacional de Propiedad Industrial

CERTIFICADO DE TRANSFERENCIA No. 874 - IEPI

INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI . - Dirección de Modificaciones al Registro. Quito, 13 de febrero de 2008. Vista la solicitud de transferencia No. 30671, presentada el 1 de febrero de 2008, del Registro de Marca de Producto No. 879, otorgado el 11 de febrero de 1998; de conformidad con el artículo 161 y 199 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en concordancia con los artículos 279, 281 y 359 de la Ley de Propiedad Intelectual; por haber cumplido la referida solicitud con los requisitos legales y reglamentarios; y, en ejercicio de la facultad delegada por el Director Nacional de Propiedad Industrial, mediante resolución No. 038-2007-DNPI-IEPI, expedida el 8 de octubre del 2007, otorga el Certificado de Transferencia No. 874, y ordena su inscripción y marginación, con los datos siguientes:

DENOMINACION: **ADRIANA HOYOS**
TITULAR ACTUAL: **AHCORP INCORPORATED**
TITULAR ANTERIOR: **ADRIANA HOYOS DE PEREZ**
DOMICILIO: **PANAMÁ**



DR. RAMIRO BRITO RUÍZ
DIRECTOR DE MODIFICACIONES AL REGISTRO

GR

86
Ochoenta
y Seis

87
ochenta
y siete

Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual



Dirección Nacional de Propiedad Industrial

CERTIFICADO DE RENOVACIÓN No. 3429 – IEPI

INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL – IEPI. – Dirección de Modificaciones al Registro.- Quito, 22 de abril de 2008. Vista la solicitud de renovación No. 61935, presentada el 5 de noviembre de 2007, del registro de Marca de Servicios No. 280, otorgado el 20 de enero de 1998. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 152 y 153 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concordantes con los artículos 212, 213 y 359 de la Ley de Propiedad Intelectual, una vez cumplidos los requisitos legales y reglamentarios, y en ejercicio de la facultad delegada por el Director Nacional de Propiedad Industrial, mediante resolución No. 038-2007-DNPI-IEPI, expedida el 8 de octubre de 2007, se OTORGA este certificado de renovación y se ordena su inscripción y marginación, con los datos siguientes:

DENOMINACION: ADRIANA HOYOS

TITULAR ACTUAL: AHCORP INCORPORATED

FECHA DE VENCIMIENTO: 20 de enero de 2018

DR. RAMIRO BRITO RITZ
DIRECTOR DE MODIFICACIONES AL REGISTRO





SECRETARIA GENERAL
PROTOCOLO
DNPI - MICIP

88
Coberto
yab

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR, INDUSTRIALIZACION Y PESCA
DIRECCION NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

TITULO No. DNPI-139-98-MICIP

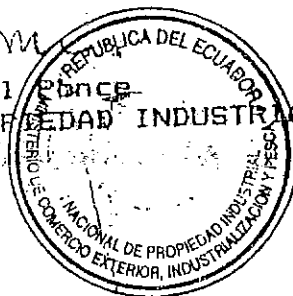
LA DIRECCION NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.--
Vista la solicitud de registro como Nombre Comercial,
Trámite No. 71495 del 29 de agosto de 1996 y habiendo
cumplido con todos los requisitos de ley, RESUELVE
REGISTRAR dicho nombre, de acuerdo con los datos
siguientes:

- DENOMINACION : ADRIANA HOYOS
- TITULAR : ADRIANA HOYOS DE PEREZ
- DOMICILIO : GUAYAQUIL, ECUADOR
- NACIONALIDAD : Ecuatoriana
- REPRESENTANTE LEGAL :
- APODERADO : DR. MIGUEL FALCONI F.

DESCRIPCION DEL NOMBRE : Consiste en la denominación
ADRIANA HOYOS, escrita en letras mayúsculas de imprenta con
todas las reservas que sobre ella se hacen.

Quito, 11 de febrero de 1998

Alfredo Corral
Alfredo Corral Ponce
DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL





INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-IEPI-
Unidad de Oposiciones y Tutelas Administrativas

Resolución No. 96427

Trámite No. **754/07/WUR** de Tutela Administrativa de los Derechos de Propiedad Intelectual.

INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.- Unidad de Oposiciones y Tutelas Administrativas.- Quito, 22 de diciembre del 2008, las 10h25.

ANTECEDENTES.-

El 16 de octubre del 2007 **ADRIANA HOYOS y AHDISEÑO CIA. LTDA.**, solicita tutela administrativa por la presunta infracción a sus derechos de propiedad intelectual, respecto de los registros de diseño industrial: COCO SIDE CHAIR, título DI 04-624, COCO UPHOLSTERED CHAIR, título DI 04-623, DINING TABLE COCO, título DI 04-625; y, COCKTAIL TABLE COCO, título DI 04-626 así también señala que es titular de los derechos morales y de los derechos patrimoniales de alguna obras artísticas las mismas que según el actor están siendo infringidas por parte de **MODERMUEBLE COMPAÑÍA LIMITADA**, al producir y comercializar productos que imitan los diseños industriales mencionados, por lo cual solicita una inspección en las instalaciones de dicha compañía.

Una vez que se dio cumplimiento con el pago de la tasa correspondiente y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 333 y siguientes de la Ley de Propiedad Intelectual y en los artículos 91 y siguientes de su Reglamento, mediante providencia de 11 de febrero del 2008, ordenó señalar para el 13 de febrero del 2008, para que se lleve a cabo la inspección en el lugar detallado en la petición de tutela. Siendo el día y hora señalados se llevó a cabo la inspección ordenada.

El 26 de junio del 2008 el Sr. Galo Troya González, perito designado dentro del presente trámite presentó su informe pericial; el mismo que mediante providencia de 15 de julio del 2008, notificada el 16 de los mismos mes y año fue corrido traslado a las partes, concediendo a las partes el término de diez días para que se pronuncien al respecto.

PARA RESOLVER SE CONSIDERA:

PRIMERO.- Que de conformidad con lo que dispone el Art. 339 de la Ley de Propiedad Intelectual, concluido el proceso investigativo, el IEPI dictará resolución motivada.

SEGUNDO.- Que en virtud de las atribuciones otorgadas a la Dirección Nacional de Propiedad Industrial en el Art. 359 de la Ley de Propiedad Intelectual, es competente para conocer los procesos de tutela administrativa puestos en su conocimiento respecto a Propiedad Industrial, por lo que en la presente

89
Ochenta
y nueve

11

resolución no se analizarán las presuntas violaciones sobre derechos de Derecho de Autor que poseen ADRIANA HOYOS y AHDISEÑO CIA. LTDA., que son mencionados en la demanda.

TERCERO.- Que en el trámite de este proceso no se ha omitido el cumplimiento de solemnidad sustancial alguna que lo vicie de nulidad, siendo en consecuencia válido.

CUARTO.- Que según lo aportado y comprobado en los archivos del IEPI, la parte actora es titular de los registros de de los registros de diseño industrial: COCO SIDE CHAIR, título DI 04-624, COCO UPHOLSTERED CHAIR, título DI 04-623, DINING TABLE COCO, título DI 04-625; y, COCKTAIL TABLE COCO, título DI 04-626, por lo tanto se comprueba su derecho a interponer la presente acción.

QUINTO.- Que según se desprende del expediente, se verificó la existencia de la infracción los derechos de los derechos de propiedad industrial de **ADRIANA HOYOS y AHDISEÑO CIA. LTDA.**

SEXTO.- Que conforme consta del informe pericial presentado se determina que existe infracción a los derechos de propiedad industrial de **ADRIANA HOYOS y AHDISEÑO CIA. LTDA.**, respecto de los diseños industriales COCO SIDE CHAIR, título DI 04-624, COCO UPHOLSTERED CHAIR, título DI 04-623, DINING TABLE COCO, título DI 04-625; y, COCKTAIL TABLE COCO, título DI 04-626.

SÉPTIMO.- Que el artículo 113 de la decisión 486 de la Comunidad Andina establece que se considerará como diseño industrial la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto.

OCTAVO.- Que el registro de un diseño industrial confiere a su titular el derecho a excluir a terceros de la explotación del correspondiente diseño. En tal virtud, el titular del registro tendrá derecho a actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento fabrique, importe, ofrezca, introduzca en el comercio o utilice comercialmente productos que incorporen o reproduzcan el diseño industrial. Además el registro también confiere el derecho de actuar contra quien produzca o comercialice un producto cuyo diseño sólo presente diferencias secundarias con respecto al diseño protegido o cuya apariencia sea igual a ésta.

NOVENO.- Que los registros de diseños industriales son documentos que describen un dibujo o una forma bidimensional o tridimensional que sea original y susceptible de aplicación industrial. Abarcan tanto los dibujos como el estampado de una tela o el dibujo de la cara de una llanta que se consideran bidimensionales o planos; como las formas tridimensionales como la carrocería de un carro o la forma exterior de un teléfono, le son aplicables en su mayoría los requisitos de las patentes. La diferencia principal es que aquellas se refieren principalmente a aspectos de utilidad (resuelven un problema de carácter técnico), en tanto que éstos protegen exclusivamente aspectos de forma o apariencia visual externa que puede ser meramente ornamental, como en este caso en particular muebles.

90
Abvnta

DÉCIMO.- Que con lo anotado se ha verificado la infracción a los derechos de propiedad industrial de la parte actora.

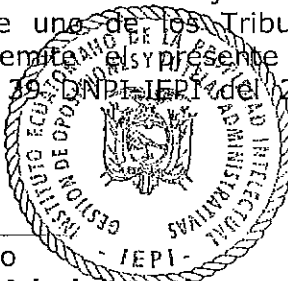
DÉCIMO PRIMERO.- Que por lo expuesto, esta Unidad en ejercicio de sus funciones, **RESUELVE: 1.-** Aceptar la acción de tutela administrativa presentada por **ADRIANA HOYOS y AHDISEÑO CIA. LTDA.**, en contra de **MODERMUEBLE COMPAÑÍA LIMITADA, 2.-** Prohibir a **MODERMUEBLE COMPAÑÍA LIMITADA**, fabricar, importar, ofrecer, introducir en el comercio o utilizar comercialmente productos que incorporen o reproduzcan los diseños industriales COCO SIDE CHAIR, título DI 04-624, COCO UPHOLSTERED CHAIR, título DI 04-623, DINING TABLE COCO, título DI 04-625; y, COCKTAIL TABLE COCO, título DI 04-626, de titularidad de **ADRIANA HOYOS y AHDISEÑO CIA. LTDA. 3.- Sancionar** a la señora ALBA OLIVES, administradora del local de propiedad de MODERMUEBLE CIA. LTDA. ubicado en la Av. República E-956 y Av. 6 de diciembre, en la ciudad de Quito, de conformidad con el Art. 340 de la Ley de Propiedad Intelectual con una multa de mil dólares por haber obstaculizado y dificultado la correcta realización de la inspección; **4.- Sancionar a MODERMUEBLE COMPAÑÍA LIMITADA**, por la infracción a los derechos de propiedad intelectual, con una multa de mil ochocientos dólares, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 339 de la Ley de Propiedad Intelectual, dicha multa deberá cancelar en el IEPI, para lo cual se le concede el término de quince días contados a partir de la notificación con la presente resolución.

El presente acto administrativo es susceptible de los recursos establecidos en el Art. 357 de la Ley de Propiedad Intelectual; Recurso de Reposición ante esta misma Unidad en el término de quince días; Recurso de Apelación para ante el Comité de Propiedad Intelectual, en el término de quince días; Recurso de Revisión para ante el Comité de Propiedad Intelectual, en los plazos establecidos en el Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva; y una vez causado estado, por vía jurisdiccional ante uno de los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo. Se emite el presente acto administrativo con fundamento en la resolución No. 19 ONPI-IEPI del 29 de octubre del 2007.- **NOTIFÍQUESE.-**

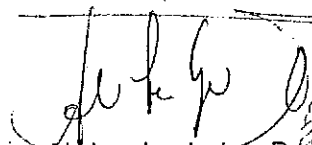


Dra. Nathalia Jaramillo Del Pozo

Experta Principal de Oposiciones y Tutelas Administrativas.



En Quito, a 07 '010 77 notifiqué la resolución que antecede a **ADRIANA HOYOS y AHDISEÑO CIA. LTDA.**, en el casillero **IEPI No. 17** y a **MODERMUEBLE COMPAÑÍA LIMITADA**, en el casillero **JUDICIAL No. 1211.**
Certifico.-



Dra. Alejandra Leiva B.
Secretaria.

