

David Santiago Palacios Guzmán

FALSIFICACIÓN DE MARCAS, FALSIFICACIÓN DE PRODUCTOS E IMITACIÓN MARCARIA

Análisis de los siguientes casos:

- **Representantes de la Marca “YOYO” demandan por imitación marcaria a la Marca “YO”**
- **Representantes de la Marca “UV3” demandan por utilización y aprovechamiento ilegal de la marcas a la Marca “UV4”**

Trabajo de Conclusión de Carrera (TCC) presentado como requisito parcial para la obtención del grado de Abogado de los Tribunales y Juzgados de la Republica del Ecuador con especialización mayor en Derecho Empresarial y menor en Derecho Internacional.

UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO

Cuenca, Julio 2012

PALACIOS, David S, Falsificación de Marcas, Falsificación de Productos e Imitación Marcaria. Cuenca: UPACIFICO, 2012, 176p.

(Trabajo de Conclusión de Carrera-TCC presentado a

La Facultad de Derecho Ramiro Borja y Borja de La Universidad Del Pacífico).

Resumen: La Falsificación de Marcas, Falsificación de Productos y la Imitación Marcaria son problemas que crecen cada día debido a los pocos controles que realizan las autoridades, la ausencia de valores en la sociedad, aumento de la pobreza y falta de sanciones drásticas para las personas que violen estos derechos de Propiedad Intelectual. En este trabajo se analizará cada una de estas actuaciones para lograr diferenciarlas correctamente.

Palabras claves: Marcas, Propiedad Intelectual, Leyes, Titular.

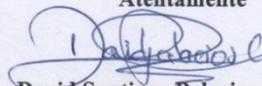
DECLARACIÓN DE AUTORÍA

Yo, David Santiago Palacios Guzmán, declaro ser el autor exclusivo del presente trabajo de conclusión de carrera.

Todos los efectos académicos y legales que se desprendieren de la misma son de mi responsabilidad.

Por medio del presente documento cedo mis derechos de autor a la Universidad del Pacífico para que puedan hacer uso del texto completo de la tesis a título "Falsificación de marcas, Falsificación de productos e Imitación marcaria"

Atentamente



David Santiago Palacios Guzmán

Cuenca, 12 de Julio del 2012

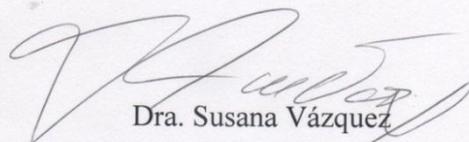
Cuenca, 12 de julio de 2012

CERTIFICACIÓN

Dra. Susana Vázquez, certifica que la presente tesis ha sido elaborada por el Sr. David Santiago Palacios Guzmán, bajo mi dirección, control y seguimiento. El presente trabajo reúne los requisitos de una investigación y programación concluida tanto en parte teórica, investigativa y práctica, lo que permite presumir su originalidad.

Para constancia y validez, firmo el documento.

Atentamente,



Dra. Susana Vázquez

DIRECTORA DE TESIS

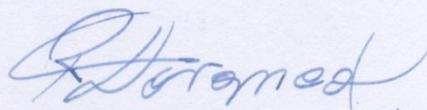
DOCUMENTO DE CONFIDENCIALIDAD

Al presentar esta tesis como uno de los requisitos previos para la obtención del grado de Abogado de los Tribunales de la República de la Universidad del Pacífico, autorizo a la Biblioteca de la Universidad para que haga de esta tesis un documento disponible para su lectura.

Estoy de acuerdo en que se realice cualquier copia de esta tesis dentro las regulaciones de la universidad según como dictamina la L.O.E.S. 2010 Art. 144.

Cuatro copias digitales, de esta tesis de grado quedan en custodia de la Universidad del Pacífico, las mismas que podrán ser utilizadas para fines académicos y de investigación.

Por constancia de este compromiso suscribe,



Dr. Ricardo Darquea Córdova

Pro Rector del Universidad del Pacífico sede Cuenca

Cuenca, 12 de Julio del 2012

ÍNDICE

	<u>Página</u>
INTRODUCCIÓN	1
CAPITULO I.....	3
LA PROPIEDAD INTELECTUAL.....	3
1.1 Antecedentes de la Propiedad Intelectual.....	3
1.2 Importancia De La Propiedad Intelectual.....	6
1.3 Concepto.....	9
1.4 Ámbitos de Protección	10
1.4.1 Derechos de Autor y Derechos Conexos.....	11
1.4.1.1 Derechos Morales	14
1.4.1.2 Derechos Patrimoniales	15
1.4.2 Propiedad Industrial	16
1.4.3 Obtenciones Vegetales y Conocimientos Tradicionales	17
1.5 Organismos de fomento y protección de la Propiedad Intelectual	18
1.5.1 OMPI.....	19
1.5.2 Comunidad Andina de Naciones	20
1.5.3 Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI)	21
1.6 Leyes, Convenios, Decisiones y Normas que regulan a la propiedad intelectual .	22
1.6.1 Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.....	22
1.6.2 Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC)	23
1.6.3 La Ley de Propiedad Intelectual.....	24
1.6.4 Régimen Común de Propiedad Industrial, Decisión 486.	25
1.7 La Propiedad Industrial	27
1.7.1 División de la Propiedad Industrial	28
1.7.1.1 Signos distintivos.....	28

1.7.1.1.1	Marcas	29
1.7.1.1.2	Nombres Comerciales	30
1.7.1.1.3	Apariencias Distintivas	32
1.7.1.1.4	Lemas Comerciales	33
1.7.1.1.5	Denominaciones de Origen.....	34
1.7.1.1.6	Información no divulgada	35
1.7.1.2	Patentes de Invención	36
1.7.1.2.1	Patentes de Invención	38
1.7.1.2.2	Diseños Industriales	42
1.7.1.2.3	Modelos de Utilidad.....	44
CAPITULO II		47
LA MARCA		47
2.1	Concepto.....	47
2.2	División de las marcas por su objeto.....	48
2.2.1	Marcas Individuales	48
2.2.2	Marcas colectivas	48
2.2.3	Marcas de certificación	48
2.3	Tipos De Marcas	48
2.3.1	Marca ordinaria	49
2.3.2	Marca notoria	49
2.3.3	Marca de alto renombre.....	49
2.4	Clasificación de las marcas por su forma o estilo	50
2.4.1	Denominativas.....	50
2.4.2	Figurativas o gráficas	50
2.4.3	Mixtas.....	50
2.4.4	Marcas Tridimensionales	51
2.4.5	Perceptibles por otros sentidos	51
2.5	Funciones de la marca	51

2.5.1	Función Distintiva	51
2.5.2	Función indicadora del origen empresarial de los productos o servicios.....	52
2.5.3	Función de garantía de calidad.....	52
2.5.4	Función publicitaria.....	53
2.5.5	Función competitiva.....	53
2.5.6	Función de protección del titular de la marca	53
2.6	Marcas registrables y no registrables (Prohibiciones de Registro)	54
2.7	Importancia del registro de la marca	57
2.8	Derechos conferidos por el registro de la marca	58
2.9	Limitaciones de la marca.....	59
2.10	Procedimiento de registro de la marca	60
2.10.1	Presentación de la solicitud.....	60
2.10.3	Publicación.....	62
2.10.4	Término de Oposiciones	62
2.10.5	Renovación	64
2.10.6	Licencia de uso y Transferencia de marcas	64
2.11	De la Nulidad del Registro	65
2.12	De la Cancelación del Registro	65
2.13	Recursos Administrativos.....	66
2.14	Procedimientos de Observancia	67
2.14.1	Acciones administrativas	67
2.14.1.1	De la Tutela Administrativa.....	68
2.14.1.2	Medidas en frontera	69
2.15	Acciones Judiciales	71
2.15.1	Acciones Civiles	71
2.15.1.1	Medidas Cautelares	71
2.15.2	De los Procesos de Conocimiento	74
2.15.3	Acción Civil para Demandar Daños y Perjuicios	74
2.15.4	Acciones Penales	74

CAPÍTULO III	78
FALSIFICACIÓN DE MARCAS, FALSIFICACIÓN DE PRODUCTOS E IMITACIÓN MARCARIA	79
3.1 LA FALSIFICACIÓN MARCARIA	82
3.1.1 Concepto.....	82
3.1.2 Causas de la Falsificación Marcaria	88
3.1.3 Consecuencias	92
3.1.4 Medidas para reducir este problema.....	98
3.1.5 Prueba de la falsificación y procedimiento judicial	102
3.1.6 Sanciones a la Falsificación de Marcas	103
3.2 LA IMITACIÓN MARCARIA	106
3.2.1 Concepto.....	106
3.2.1.1 El riesgo de confusión.....	107
3.2.1.2 La Confusión Directa y la Indirecta.....	108
3.2.2 Causas que provocan la imitación	114
3.2.3 Consecuencias	117
3.2.4 Medidas para reducir este problema.....	119
3.3 FALSIFICACIÓN DE PRODUCTOS	121
3.3.1 Concepto.....	121
3.3.2 Causas que provocan la falsificación de productos.....	125
3.3.3 Consecuencias de la falsificación de productos	129
3.3.4 Medidas para reducir la falsificación	132
3.3.5 Sanciones legales a la falsificación de productos.....	136
ANEXO 1	141
ANEXO 2.....	152
CONCLUSIONES	164
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	166

**FALSIFICACIÓN DE MARCAS, FALSIFICACIÓN DE
PRODUCTOS E IMITACIÓN MARCARIA**

INTRODUCCIÓN

El objetivo de este Trabajo de Culminación de Carrera es hacer una clara diferenciación de lo que es la falsificación de marcas, falsificación de productos y la imitación marcaria, ya que son delitos e infracciones que han aumentado alarmantemente en los últimos años debido a varias circunstancias que las veremos en esta investigación, es muy importante diferenciarlas ya que en la práctica legal son muy confundidas o vistas por igual, cuando cada una de ellas tienen distintas sanciones y repercusiones.

Este trabajo consta de 3 capítulos y 2 anexos, en el primer capítulo analizaremos todo lo que respecta con la propiedad intelectual, es decir los antecedentes históricos para de esta manera conocer cuando se dieron las primeras normas de protección de esta materia, luego revisaremos la importancia que tiene la propiedad intelectual para la sociedad en general, ya que como sabemos, gracias a la protección de los derechos de propiedad intelectual hemos conseguido grandes avances tanto en el campo tecnológico, económico y cultural. Analizaremos también la división de la propiedad intelectual; los derechos de autor, derechos conexos, la propiedad industrial, y las obtenciones vegetales, a las cuales las iremos analizando una por una. Luego de esto conoceremos los organismos que existen para el fomento y la protección de los derechos de propiedad intelectual, así como también las leyes, tratados, convenios y decisiones que existen en este campo. A partir de esto revisaremos con más detenimiento lo que es la propiedad industrial y cada uno de sus temas, para este trabajo hemos dividido a la propiedad industrial en signos distintivos y patentes de invención. En el capítulo 2 analizaremos lo que es la marca, conociendo su importancia, concepto y como esta dividida. Como sabemos las marcas son transcendentales en una empresa ya que le proporciona identidad y ayuda a valorizarla, para ello conoceremos las funciones que cumple la marca dentro de una empresa, así como la importancia que tiene el registro de una marca y

los derechos que confiere, conoceremos la forma en la que podemos registrar una marca, es decir el procedimiento de registro y cómo el titular de la marca puede oponerse al registro de una marca que atente contra sus derechos. Veremos también cómo podemos renovar el registro de una marca, y cuando podemos solicitar la nulidad o la cancelación de un registro. Además en este capítulo analizaremos algo muy importante que tiene que ver con las acciones administrativas, judiciales y penales que existen en la ley.

Una vez que hemos visto lo que respecta a la marca, estaremos listos para el capítulo tres que trata sobre nuestro tema central en el cual trataremos de hacer una clara distinción de la falsificación de marcas, de productos y la imitación marcaria. Para lograr aquello iremos analizando cada una de estas actuaciones que van en contra de los derechos que confiere la marca, daremos un concepto de cada tema así como veremos las principales causas que las provocan y las consecuencias que producen al titular de la marca, al Estado y los consumidores.

Buscaremos dar soluciones a estos problemas e indicar cuales serían las medidas de control que se deberían aplicar para intentar reducir éstas actuaciones, así como de conocer las sanciones que existen en la ley para cada una de ellas.

Finalmente analizaremos dos casos que se dieron en nuestro país y que tienen que ver con el tema central, en donde daremos nuestro punto de vista sobre las sentencias de los mismos.

CAPITULO I

LA PROPIEDAD INTELECTUAL

1.1 Antecedentes de la Propiedad Intelectual

La propiedad intelectual protege la expresión de las ideas, innovaciones y creaciones de las personas, por lo tanto las maneras para proteger a la propiedad intelectual existen desde hace cientos de años, tanto así que el concepto de propiedad intelectual ya se menciona en el código de leyes Judías llamado Shulján Aruj que significa “mesa preparada”, y que es el código de conducta más importante de la religión Judía, creado en 1557 por el Judío Español Iosef Karo en donde se señala la prohibición llamada "GNEVAT A DA'AT", que sancionaba el robo de ideas o conocimientos de las personas.

En la antigüedad la propiedad intelectual no siempre fue respetada y reconocida, tanto así que los grandes autores literarios de la antigüedad fueron acusados por plagio, ellos tomaban obras de otros autores y las señalaban como suyas, debido a la falta de protección que existía, por ejemplo en Grecia en el siglo V-A.C las obras de Platón se distribuían sin su autorización.

“Luego de algunos siglos la cultura Griega, Romana y China, comenzaron a darle la debida importancia a la protección de la propiedad intelectual, y lo consideraron al plagio como deshonroso y tenían procedimientos para sancionar esta conducta”. (Dirección Nacional de Derechos de Autor 13)

“Ya en la época de los romanos había protección jurídica para los secretos comerciales, si un tercero le sonsacaba a un esclavo los secretos de su amo, el amo podía entablar una acción judicial y obtener una indemnización equivalente al doble de su pérdida”. (Sherwood 30)

Pero los avances más significativos para la protección de la propiedad intelectual se dieron en la Edad Media en donde los soberanos concedían privilegios a los creadores o inventores, con el objetivo de impulsar el desarrollo de manufacturas, es por esto que el primer derecho exclusivo que se otorgó fue en el año de 1427 a Filippo Bruelleschi para proteger un nuevo tipo de embarcación.

Años más tarde del primer derecho exclusivo otorgado, se creó en Venecia en el año de 1474, la primera ley de patentes que establecía la obligación de registrar las invenciones y otorgaba una protección por 10 años a los inventores o creadores.

Con respecto a las marcas esta práctica data de hace millones de años, *“evolucionaron a partir del entendimiento de que es injusto presentar como propias las mercancías ajenas”* (Sherwood 30) pero fue a finales de la Edad Media cuando surgieron las marcas obligatorias que identificaban a su fabricante, la primera Ley de Registro de Marcas fue publicada en 1884 en Japón.

En cuanto a Derechos de Autor en el siglo XV tras la invención de la imprenta en Europa por Gutenberg se dio origen al Derecho de Autor, y el comienzo de la era tecnológica, no obstante se dice que esta técnica ya había existido desde hace siglos atrás en China y Corea.

Luego de esto *“los privilegios más antiguos que se conocen son los concedidos por la República de Venecia en 1469 por el plazo de cinco años a Giovanni da Spira quién fue el introductor de la imprenta en territorio Veneto”*. (Lipszyc 30)

Cientos de años más tarde en 1710 la Reina Anna de Inglaterra promulgó el llamado “Statute of Anne”, que fue en ese entonces, la primera norma sobre Derechos de Autor y que contenía las características propias del sistema tal como lo es en la actualidad, y además dio inicio al copyright.

En la Asamblea de 1791 en Francia, dos años después de la Revolución Francesa, Jean Le Chapelier consideraba al Derecho de Autor como:

“El más sagrado, la más personal de todas las propiedades, es el trabajo fruto del pensamiento de un escritor . . . es justo que los hombres que cultivan el campo del pensamiento disfruten los frutos de su trabajo; es esencial que durante su vida y por algunos años después de su muerte, nadie pueda disponer del producto de su genio sin su consentimiento” (ctd en Moreno 292)

Con el pasar del tiempo y la necesidad de los Estados de proteger las obras, creaciones e invenciones de sus nacionales y el acelerado crecimiento económico y comercial que existía, originó que muchos países desarrollados y en vías de desarrollo se reúnan para crear diferentes acuerdos y convenios, entre los cuales encontramos al Convenio de París de 1883 para la protección de la propiedad industrial, al Convenio de Berna en 1886 que es un tratado para la protección de obras literarias y artísticas, además de estos se crearon otros convenios, tratados y acuerdos para la protección de la propiedad intelectual que lo veremos en el desarrollo de este trabajo.

En 1967 tras el Convenio de Estocolmo se funda la OMPI (Organización Mundial de Propiedad Intelectual) que está dedicada a fomentar el uso y la protección de las obras del intelecto humano, y fue en 1986 que se planteó que la protección de la propiedad intelectual debía formar parte del sistema de comercio internacional, y fue en la Ronda de Uruguay que se creó el texto del "Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio" (ADPIC), *“este acuerdo constituye un intento de reducir las diferencias en la manera de proteger esos derechos en los distintos países del mundo y de someterlos a normas internacionales comunes. En él se establecen niveles mínimos de*

protección que cada gobierno ha de otorgar a la propiedad intelectual de los demás Miembros de la OMC”. (OMC parr 4)

1.2 Importancia De La Propiedad Intelectual

La Propiedad Intelectual es la rama del Derecho que se encarga de proteger a los autores, creadores o inventores, de las copias, imitaciones, falsificaciones o el uso sin consentimiento de sus obras o creaciones, de esta manera se da seguridad y garantía a los autores y creadores que se esfuerzan cada día en crear nuevas formas de tecnología, o realizar obras que serán de gran aporte cultural para el desarrollo de los Estados tanto en el ámbito económico y tecnológico.

El artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos con respecto a la propiedad intelectual señala que *“toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora”*. (Declaración Universal de los Derechos Humanos art. 27)

La protección a la propiedad intelectual es indispensable para el desarrollo de las naciones y en nuestra Ley de Propiedad Intelectual se señala lo siguiente:

“La protección de la propiedad intelectual es vital para el desarrollo tecnológico y económico del País, fomenta inversión en investigación y desarrollo, estimula la producción tecnológica nacional y confiere al Ecuador una ventaja comparativa en el nuevo orden económico mundial” (Ley de Propiedad Intelectual parr. 3)

“La creatividad humana es un vasto recurso nacional para cualquier país, como el oro en las montañas, permanecerá enterrado sino se alienta su extracción, la protección de la propiedad intelectual es la herramienta que libera ese recurso” (Sherwood 190)

La propiedad intelectual es una materia que ha evolucionado muchísimo debido a los constantes cambios que han existido en la humanidad como el acelerado desarrollo tecnológico y el gran crecimiento industrial debido a que cada vez las personas son más consumistas y por lo tanto aumenta el comercio lo que provoca más competencia entre las empresas.

En el mundo actual es indispensable la protección de estos derechos ya que vivimos en una sociedad en donde el desarrollo de las ideas originales y el desarrollo tecnológico juegan un papel preponderante en el comercio, y de aquello dependerá el éxito de una empresa; cada día vemos que las empresas que tienen un mejor desarrollo en su capacidad de invención, innovación, e investigación son las que obtienen mayores ganancias y beneficios, por lo tanto es necesario esta protección para que la competencia no copie o imite las invenciones y se beneficien de la inversión y sacrificio que ha realizado el personal de otras empresas.

“La función de los DPI es promover e incentivar el desarrollo intelectual, si no existiera estos derechos, la competencia no tendría que realizar grandes esfuerzos en “copiar” la información desarrollada y entraría al mercado con bajos costos e ingresos altos, desincentivando así la creación de conocimiento”. (Escobar 12)

Esta protección debe ser cada día mayor para seguir beneficiándonos de todos los avances que han existido gracias a que las grandes empresas se sienten protegidas e invierten muchos recursos para desarrollar cada vez mejor tecnología, aplicada por ejemplo en TVs, juegos de video, automóviles, celulares, computadoras y otros inventos que nos ayudan a simplificar cada vez más las cosas tanto en nuestro trabajo como en nuestra vida, y que también nos ayudan a mejorar nuestra salud con medicinas más efectivas y avances médicos. La protección a la propiedad intelectual ayuda además a que los empresarios o inventores puedan recuperar su inversión y obtener ganancias hasta que termine el plazo de protección de la

patente, esto es muy importante ya que con esas ganancias pueden seguir innovando, explotando y desarrollando tecnología, manteniendo así su crecimiento en el mercado y ayudando a la economía del Estado.

Las ventajas de conocer y manejar eficazmente las leyes de propiedad intelectual por parte de los titulares de los derechos hace que las empresas se sientan protegidas y busquen mercados a nivel internacional logrando así desarrollarse de una mejor manera y obteniendo éxito ya que sus productos llegan a más personas, otra ventaja es que se evitan conflictos ya que antes de entrar en nuevos mercados, primero revisan que su marca no sea parecida a otra que este registrada en el mercado al cual están ingresando, así se evitan de demandas innecesarias.

Nuestra ley reconoce que una incorrecta protección afecta a la economía del Estado *“la falta de una adecuada protección a los derechos de propiedad intelectual restringe la libre competencia y obstaculiza el crecimiento económico respecto de la más amplia gama de bienes y servicios que incorporan activos intangibles”*. (Ley de Propiedad Intelectual parr 4)

Tenemos los mecanismos adecuados y las leyes correctas en cuanto a propiedad intelectual pero no se las aplica correctamente, y muchas de las veces quedan en la impunidad casos en los que otras empresas o personas falsifican o imitan productos o marcas, esto desestimula la invención y la seguridad de los inventores, en los países desarrollados existe una mejor protección a la propiedad intelectual, ese es uno de los motivos por los que en esos países hay más patentes de invención y desarrollo ya que se sienten protegidos e invierten tiempo y dinero para crear nuevas tecnologías.

Finalmente resaltemos una frase de Robert Sherwood:

“Si la gente parece más inventiva en los EEUU, Europa o Japón, ello no es un accidente, no es debido a los genes, a la educación, o a la inteligencia . . . Cuando un sistema protector eficaz se haga realidad, aumentará la confianza . . . entonces el hábito de la inventiva y la

creatividad verdadero corazón del sistema de protección de la propiedad intelectual, se esparcirá por las mentes de las personas” (191-92)

1.3 Concepto

Antes de dar un concepto general sobre la Propiedad Intelectual, distingamos entre “Propiedad común”, y la “Propiedad Intelectual”.

La propiedad intelectual es un derecho que se diferencia y asemeja de la propiedad común en muchos aspectos.

Entre las semejanzas tenemos en que ambas contienen los elementos esenciales de la propiedad como son la de uso, gozo y disposición de la cosa o propiedad, y entre las diferencias tenemos que en la “Propiedad Intelectual” existen los llamados derechos morales que tienen los autores sobre sus creaciones y que es independiente de los derechos patrimoniales, esto contrario de la Propiedad común en que sólo se tiene el derecho patrimonial que puede ser prescriptible, comerciable y renunciable en cualquier momento. Otra diferencia está en que la propiedad intelectual recae sobre una cosa incorpórea o bienes intangibles, y la propiedad común como sabemos recae sobre derechos reales y derechos personales. Y como última diferencia tenemos que la propiedad intelectual es temporal, es decir que tiene un tiempo limitado para el beneficio de los derechos patrimoniales y que está determinado en las leyes el tiempo de duración, mientras que la propiedad común es perpetua o puede ser alienable o renunciable cuando lo desee su propietario.

Una vez que hemos diferenciado la “Propiedad Intelectual” de la “Propiedad común” podemos dar el concepto de lo que es la propiedad intelectual en sí, y para ello citaremos los siguientes conceptos:

Ernesto Rengifo señala que *“la propiedad intelectual es una disciplina normativa que protege las creaciones intelectuales, dignas de reconocimiento jurídico”*. (23)

El Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual señala que *“los derechos de propiedad intelectual son los que permiten a los creadores o a los titulares de patentes, de marcas o de obras protegidas por derecho de autor obtener provecho de su obra o de su inversión en la creación”*. (Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual párr.1) En este concepto encontramos unos de los objetivos de la propiedad intelectual, que es la protección de las obras y creaciones de los titulares de los derechos para de esta manera incentivar a que sigan innovando y creando nuevas formas de arte, ciencia y tecnología.

Vistos estos conceptos podemos concluir que la Propiedad Intelectual es un derecho real intangible que se materializa sobre una cosa corporal, que protege las invenciones, creaciones, innovaciones y demás formas de creatividad e intelecto de las personas, de manera que los titulares de esos derechos ya sea el autor, creador o inventor, sean los únicos que puedan beneficiarse de su obra o creación, así como tener la exclusividad para hacer uso de todos los derechos que se contemplan en la ley para de esta manera impedir que terceros exploten su obra o creación sin su consentimiento.

1.4 Ámbitos de Protección

La propiedad intelectual en nuestro sistema de Derecho se divide en tres categorías que son:

- Derechos de Autor y Derechos Conexos
- Propiedad Industrial
- Obtenciones Vegetales

A continuación se realizará una breve explicación de lo que son los Derechos de Autor, Derechos Conexos y Obtenciones Vegetales y me centraré más en lo que es la Propiedad Industrial ya que dentro de esta categoría se encuentra el tema central de este trabajo.

1.4.1 Derechos de Autor y Derechos Conexos

Los derechos de autor son un conjunto de normas que protegen los derechos tanto morales como patrimoniales que tienen los autores o creadores sobre sus obras literarias, artísticas o científicas, esta protección le da la facultad al titular del derecho de realizar el uso exclusivo de su obra o creación y prohibir que un tercero explote o utilice la obra sin su consentimiento.

La protección a los derechos de autor se aplica para todas las obras del intelecto humano, sin importar cuál fuera su finalidad, modo de expresión o mérito. Lo que principalmente protege los derechos de autor es la forma en que la obra es expresada o descrita es decir no protege la forma material o la idea que contiene la obra sino la creatividad o intelecto que fruto de la imaginación del autor plasmó en su creación.

Además el derecho sobre una obra nace y es objeto de protección desde el momento de su creación o elaboración, ya que no es obligatoriamente necesario el registro de la obra o el cumplimiento de alguna formalidad.

El autor o autores de una obra o creación serán únicamente las personas naturales; las personas jurídicas podrán ser titulares solamente de los derechos de la obra es decir de los derechos patrimoniales.

En la Constitución del Ecuador, en el artículo 22 se reconoce el derecho que tienen todas las personas a desarrollar su capacidad creativa, así como al ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y artísticas, como también a beneficiarse de los derechos morales y

patrimoniales que les correspondan por las producciones científicas, literarias o artísticas de su autoría. (art. 22)

Veamos algunos ejemplos de obras o creaciones que protegen los derechos de autor.

- a) *Libros, folletos, impresos, artículos, novelas, cuentos, poemas, ensayos, guiones para teatro, cinematografía, televisión, conferencias, discursos, lecciones.*
- b) *Obras dramáticas y dramático musicales, las coreografías, las pantomimas y, en general las obras teatrales;*
- c) *Composiciones musicales con o sin letra;*
- d) *Obras cinematográficas*
- e) *Las esculturas y las obras de pintura, dibujo, grabado.*
- f) *Proyectos, planos, maquetas y, diseños de obras arquitectónicas y de ingeniería;*
- g) *Ilustraciones, gráficos, mapas y diseños relativos a la geografía, la topografía.*
- h) *Programas de ordenador” (Ley de Propiedad Intelectual art. 8)*

Contrariamente de lo que acabamos de ver no podrán ser objeto de protección:

- a) *Las ideas contenidas en las obras, los procedimientos, métodos de operación o conceptos matemáticos en sí; los sistemas o el contenido ideológico o técnico de las obras científicas, ni su aprovechamiento industrial o comercial; y,*
- b) *Las disposiciones legales y reglamentarias, las resoluciones judiciales y los actos, acuerdos, deliberaciones y dictámenes de los organismos públicos, así como sus traducciones oficiales. (Ley de Propiedad Intelectual art. 10)*

En cuanto a la caducidad de los derechos patrimoniales estos durarán toda la vida del autor y setenta años después de su muerte, una vez transcurrido este tiempo de protección las obras

pasaran al dominio público, siempre y cuando se respete los derechos morales que perdurarán en el tiempo.

El autor de la obra tiene el derecho de ceder o vender los derechos patrimoniales de la obra si es que él lo desea, pero el nuevo titular deberá respetar los derechos morales del mismo, es decir usar la obra en los términos en los que se dio la cesión, sin causar perjuicios al autor de la obra.

En el artículo 83 de la Ley de Propiedad Intelectual se señalan los actos que no requieren la autorización del titular de los derechos ni están sujetos a remuneración alguna siempre que se respeten los derechos morales y de entre ellos citaremos algunos ejemplos:

- a) La inclusión en una obra propia de fragmentos de otras ajenas de naturaleza escrita, sonora o audiovisual, que se trate de obras ya divulgadas y su inclusión se realice a título de cita o para su análisis, comentario o juicio crítico.*
- b) La reproducción de las noticias del día o de hechos diversos que tengan el carácter de simples informaciones de prensa, siempre que se indique su origen;*
- c) La ejecución de obras musicales en actos oficiales de las instituciones del Estado o ceremonias religiosas, siempre que los participantes en la comunicación no perciban una remuneración específica por su intervención en el acto;*
- d) Las lecciones y conferencias dictadas en universidades, colegios, escuelas y centros de educación podrán ser anotadas y recogidas por aquellos a quienes van dirigidas para su uso personal. (art. 83)*

En lo que respecta a la transmisión de derechos patrimoniales por causa de muerte, estos se transmiten a los herederos y legatarios del Autor, basándose en las normas del Código Civil ecuatoriano según el libro III que habla de las sucesiones por causa de muerte.

En cuanto a esto el artículo 18 de la Ley de Propiedad Intelectual señala que *“a la muerte del autor, el ejercicio de los derechos de reivindicar la paternidad de su obra y oponerse a toda deformación, mutilación, alteración o modificación de la obra que pueda perjudicar el honor o la reputación de su autor; corresponderá, sin límite de tiempo, a sus causahabientes”*. (art.18)

Los causahabientes podrán ejercer el derecho de mantener la obra inédita o conservarla en el anonimato o exigir que se mencione su nombre o seudónimo cada vez que sea utilizada durante un plazo de setenta años desde la muerte del autor.

Los derechos de autor se dividen en derechos morales y derechos patrimoniales, a continuación los revisaremos brevemente.

1.4.1.1 Derechos Morales

Los derechos morales son derechos únicos que protegen la personalidad y paternidad del autor en relación con su obra o creación, estos derechos son inalienables, irrenunciables, imprescriptibles e inembargables.

- Inalienables.-Los derechos no son susceptibles de transferirse a terceros bajo ningún concepto, es decir que están fuera del comercio;
- Irrenunciables, El autor no puede disponer el cese de sus derechos, aún sea por contrato.
- Imprescriptible, La protección al reconocimiento como creador de la obra se mantendrá durante el tiempo, contrario a los derechos patrimoniales que tienen un tiempo determinado.
- Inembargables, Estos derechos no serán susceptibles de embargo bajo ningún concepto.

Además los derechos morales conceden las siguientes facultades:

- El derecho de divulgación.- La facultad que tiene el autor de la obra para decidir la divulgación o no de su obra.
- Derecho a la paternidad.- El autor tiene el derecho de dar a conocer o no su nombre en la obra, significa que el autor puede optar por el anonimato o a la utilización de un seudónimo.
- Derecho de integridad.- El autor tiene la facultad para impedir cualquier transformación, modificación, o alteración contra su obra, si esto afecta su reputación.
- Derecho de arrepentimiento.- El autor puede modificar la obra o retirarla de circulación, tras el pago indemnizatorio que deba dar al perjudicado por tal decisión.

1.4.1.2 Derechos Patrimoniales

Son los derechos que tienen los autores para explotar económicamente sus obras y creaciones, es decir tienen la facultad para autorizar el uso o no de su obra.

El derecho patrimonial es temporal, expropiable, disponible, renunciable, embargable, exclusivo.

El autor o titular de los derechos patrimoniales puede vender o ceder mediante documento escrito los derechos patrimoniales de la obra a otra persona o solamente autorizar su uso que se da a través de una licencia, en el contrato se deberá establecer el tiempo de uso, cobertura y el valor económico del mismo.

Derechos Conexos

Los derechos conexos son aquellos derechos que tienen los intérpretes, artistas o ejecutantes sobre sus trabajos que desarrollan y producen con respecto de una obra originaria que ya existe, previa autorización del titular de la obra original para que su obra sea interpretada o

ejecutada, luego lo materializan de maneras artísticas y de creatividad diferentes para ponerlas a disposición del público.

Los derechos conexos se derivan de los derechos de autor, y por lo tanto generan derechos morales y patrimoniales. Según el Artículo 7 de la Ley de Propiedad Intelectual define a los Derechos Conexos así: *“Son los derechos económicos por comunicación pública que tienen los artistas, intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y organismos de radio difusión”*. (art. 7)

Los derechos conexos protegen a los artistas, intérpretes y ejecutantes, productores y radiodifusores sobre sus creaciones que provienen de una obra originaria anterior, como por ejemplo el uso no autorizado, copia o imitación de las mismas.

La diferencia entre los derechos de autor y derechos conexos está en que los derechos de autor protegen a los autores de las obras originarias, por ejemplo la persona que escribió un libro, mientras que los derechos conexos protegen a las personas que hacen de ese libro una película, o a las personas que editan el libro y lo publican a disposición del público.

1.4.2 Propiedad Industrial

La propiedad industrial es un conjunto de disposiciones que protegen las creaciones comerciales, invenciones o innovaciones y que se otorgan mediante una patente o registro por parte del Estado a los titulares de los derechos por un tiempo determinado para que puedan usar o explotar en el campo de la industria y comercio.

Es indispensable que la invención o innovación cumpla con los requisitos de patentabilidad como son: novedad, altura inventiva y que sea susceptible de aplicación en la industria caso contrario si no aporta nada no será patentado.

La protección de los derechos de propiedad industrial estimula la innovación y la invención en el campo de la tecnología y la industria, además garantizan la competencia leal en el comercio y ayuda a los consumidores a distinguir y elegir cual producto o servicio satisface mejor sus necesidades.

La propiedad industrial se divide en patentes de invención y signos distintivos, cada una de ellas las veremos más adelante.

1.4.3 Obtenciones Vegetales y Conocimientos Tradicionales

La protección a las Obtenciones Vegetales es un derecho que adquiere la persona que obtiene una nueva variedad vegetal.

“Se protegen mediante un certificado de obtentor otorgado por la Dirección Nacional de Obtenciones vegetales a todos los géneros y especies vegetales cultivadas que impliquen el mejoramiento vegetal heredable de las plantas, en la medida que aquel cultivo y mejoramiento no se encuentren prohibidos por razones de salud humana, animal o vegetal”.

(Ley de Propiedad Intelectual art. 248)

Para que sea susceptible de protección la variedad vegetal debe ser nueva, distinta, homogénea, estable y tener un nombre o designación genérica para el uso comercial.

- Nueva, que la variedad vegetal no haya sido vendida o entregada a terceras personas para explotarlo comercialmente.
- Distinta, es decir diferenciarse notoriamente de cualquier otro tipo de variedad que exista.
- Homogénea, que sea uniforme en sus características principales, y que se mantenga así durante las variaciones que se den.

- Estable, debe mantenerse sin alteraciones en el transcurso de cada ciclo, por ejemplo: en la reproducción, multiplicación, y propagación.

La protección de la obtención vegetal le da al obtentor el derecho de controlar la producción, explotación y venta de la variedad vegetal protegida (semillas o plantas) de tal manera que una tercera persona(s) necesita su autorización para poder hacer uso de la variedad vegetal (reproducir o comercializar), esta autorización se da mediante una licencia que otorga el titular u obtentor del derecho protegido y por la que deberá pagar una regalía.

El obtentor no podrá impedir que terceros usen la variedad protegida cuando el uso se realice en el ámbito privado y sin fines comerciales, a título experimental o para la obtención y explotación de una nueva variedad vegetal salvo que se trate de una variedad esencialmente derivada de una variedad protegida. (Ley de Propiedad Intelectual art. 273)

Estos certificados de protección tendrán una duración entre veinte a veinticinco años dependiendo de los productos o especies protegidas.

Conocimientos Tradicionales

Es el fortalecimiento a la protección, rescate y conservación de la biodiversidad y los conocimientos tradicionales, así como de la difusión, conocimiento y debate de los recursos genéticos y las expresiones culturales de las nacionalidades, pueblos y comunidades ancestrales.

1.5 Organismos de fomento y protección de la Propiedad Intelectual

Entre los Organismos que se encargan de proteger y velar por el cumplimiento de los derechos de la propiedad intelectual están los siguientes:

1.5.1 OMPI

La Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) *“es un organismo especializado del sistema de organizaciones de las Naciones Unidas. Su objetivo es desarrollar un sistema de propiedad intelectual, que sea equilibrado y accesible y recompense la creatividad, estimule la innovación y contribuya al desarrollo económico, salvaguardando a la vez el interés público”*. (OMPI párr 1)

La OMPI nació en 1967 tras la firma del Convenio de Estocolmo con el objetivo de crear leyes uniformes y globales entre los países miembros y para administrar los Convenios de París de 1883 para la Protección de la Propiedad Industrial y del Convenio de Berna de 1866 para la protección de las Obras Literarias y Artísticas que fueron creados anteriormente y que significan la base fundamental de este Organismo, tiene su sede en la ciudad de Ginebra en Suiza, actualmente cuenta con 185 Estados miembros, esta organización fomenta la protección de la propiedad intelectual y vela por los derechos de los autores y creadores en todos los ámbitos de la propiedad intelectual para que sean reconocidos y retribuidos por sus creaciones e invenciones, cuenta con la cooperación y colaboración de los Estados Miembros y de otras organizaciones internacionales.

Además presta asistencia jurídica y técnica en distintos ámbitos, controla el cumplimiento de los derechos establecidos en las leyes, dispone con sistemas mundiales para el registro de marcas y patentes y para las diferentes áreas de la propiedad intelectual y cuenta con un Centro de Arbitraje y Mediación para las controversias de propiedad intelectual.

Entre las normas más importantes que la OMPI está encargada de administrar y que son de nuestro interés conocer están las siguientes:

- Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

- Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas.
- Convenio de Marcas de Fábrica y de Comercio
- Tratado sobre el Derecho de Marcas
- Tratado sobre el Derecho de Patentes
- Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas
- Acuerdo de Viena por el que se establece una Clasificación Internacional de los elementos figurativos de las marcas.

1.5.2 Comunidad Andina de Naciones

El Acuerdo de Cartagena hoy llamado como Comunidad Andina de Naciones nació el 26 de mayo de 1969, conformado por cinco países sudamericanos (Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, y Perú) quienes firmaron el Acuerdo con el propósito de promover el desarrollo equilibrado y armónico de los países miembros, mejorar el nivel de vida de sus habitantes mediante la integración económica y social, e impulsar la participación en el proceso de integración. De esta manera se puso en marcha el proceso de unión y cooperación, actualmente son 5 los países miembros de este acuerdo ya que Venezuela se adhirió a este tratado en 1973 y Chile se separó en 1976.

En cuanto a propiedad intelectual la Comunidad Andina creó varias decisiones o normas que prevalecen sobre el derecho de los Estados miembros y regulan las relaciones entre estos países ya que como sabemos su protección es importante para el avance y el desarrollo económico, tecnológico y cultural de la región, y entre las más importantes están:

- La Decisión 344: Régimen común sobre propiedad industrial, este régimen fue sustituido por la Decisión 486.

- Decisión 486: Nuevo régimen común sobre propiedad industrial.
- Decisión 345: Régimen común de protección a los derechos de obtenciones vegetales.
- Decisión 351: Régimen común sobre derechos de autor y derechos conexos.

1.5.3 Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI)

El Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI) es el órgano encargado de regular, administrar y controlar la aplicación de las leyes de propiedad intelectual en nuestro país. Fue creado a partir de la Ley de Propiedad Intelectual que entró en vigor el 19 de mayo de 1998.

“El IEPI es el organismo administrativo competente que tiene como misión apoyar, promover, fomentar, prevenir, proteger y defender a nombre del Estado Ecuatoriano, los derechos de propiedad intelectual reconocidos en la Ley de Propiedad Intelectual y en los tratados y convenios internacionales aceptados por el Estado Ecuatoriano, sin perjuicio de las acciones civiles y penales que sobre esta materia deberán conocerse por la Función Judicial”. (Ley de Propiedad Intelectual art. 3)

Este organismo tiene autonomía administrativa, económica, financiera y operativa, y debe cumplir con las siguientes finalidades

- a) Propiciar la protección y la defensa de los derechos de propiedad intelectual.*
- b) Promover y fomentar la creación en todos los ámbitos de la propiedad intelectual.*
- c) Prevenir los actos y hechos que puedan atentar contra la propiedad intelectual y la libre competencia, así como velar por el cumplimiento y respeto de los principios establecidos en las leyes.* (Ley de Propiedad Intelectual art. 346)

Entre los órganos que forman parte del IEPI además de su Presidente y Consejo Directivo están:

- El Comité de la Propiedad Intelectual;
- La Dirección Nacional de Propiedad Industrial;
- La Dirección Nacional de Derecho de Autor y Derechos Conexos; y,
- La Dirección Nacional de Obtenciones Vegetales.

El IEPI es el ente encargado de administrar y proteger la propiedad intelectual en nuestro país y lo hace a través de la Ley de Propiedad Intelectual que lo veremos más adelante.

1.6 Leyes, Convenios, Decisiones y Normas que regulan a la propiedad intelectual

Como vimos anteriormente en los organismos que protegen la propiedad intelectual existen muchos cuerpos normativos que regulan a la propiedad intelectual, pero para el motivo de este trabajo me centraré en los más importantes y que van acorde al tema central.

1.6.1 Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial

El Convenio de París fue creado el 20 de marzo de 1883, este fue el primer tratado internacional para la protección de la propiedad industrial, con ello se logró que los creadores e inventores puedan obtener la protección sobre sus derechos en todos los países que conforman la unión ya que establecía normas comunes para todos los miembros.

Desde 1883 este convenio ha sufrido constantes revisiones y modificaciones pero en el año de 1979 fue reformado por última vez.

El Convenio de París protege y regula las patentes, invenciones, marcas, los dibujos y modelos industriales, los modelos de utilidad, los nombres comerciales, indicaciones geográficas y también establece normas de represión contra la competencia desleal.

Las disposiciones del Convenio de París se dividen en tres categorías que son: el trato nacional, el derecho de prioridad y las normas comunes.

Trato Nacional.- Los Estados miembros del convenio tendrán la obligación de conceder protección a los titulares de los derechos de los demás Estados contratantes en la misma manera que le conceden a sus nacionales.

Derecho de Prioridad.- Los solicitantes de los países que formen parte del convenio tendrán un derecho de protección que variará de 6 meses (marcas) a un año (patentes) para solicitar el registro de sus derechos en un país miembro, a partir de la primera solicitud presentada en su país de origen, tal solicitud será considerada como si hubiese sido presentada el mismo día que la primera solicitud.

Las normas comunes.- Establecen reglas para los países miembros en cuanto a los temas sobre propiedad industrial como patentes, marcas, diseños industriales, nombres comerciales, y contra la competencia desleal.

1.6.2 Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC)

El ADPIC fue creado por la Organización Mundial del Comercio en el año de 1994 y entró en vigor un año después, tiene vigencia en todos los Estados miembros.

En este acuerdo se establecen los principios básicos sobre la existencia, alcance, ejercicio y protección de la propiedad intelectual que busca que exista una armonización entre los sistemas de propiedad intelectual de los países miembros para de esta manera lograr una mejor relación en el comercio internacional.

El acuerdo está conformado por los principios fundamentales del Convenio de París que vimos anteriormente, del Convenio de Berna para la protección de los derechos de Autor y del Convenio de Roma para la protección de las Obtenciones Vegetales.

El acuerdo está conformado de 7 partes:

- Parte I: Señala las disposiciones generales y principios básicos.- Obligaciones de las partes contratantes.
- Parte II: Las Normas relativas a la existencia, alcance y ejercicio de los derechos de propiedad intelectual (Derechos de autor y derechos conexos, Marcas de fábrica o de comercio, Indicaciones geográficas, Dibujos y modelos industriales, Patentes, Esquema de trazado, Protección de la información no divulgada y Control de las prácticas anticompetitivas en las licencias contractuales).
- Parte III: Observancia de los derechos de propiedad intelectual.- Los gobiernos deben asegurarse de hacer cumplir los derechos de propiedad intelectual y sancionar a los que incumplan las leyes para evitar que vuelvan a cometer los mismos delitos.
- Parte IV: Adquisición y mantenimiento de los derechos.- Los miembros deberán mantener los procedimientos y trámites para la obtención del registro en periodos razonables, así como para la oposición, renovación y cancelación.
- Parte V: Prevención y solución de diferencias entre los Estados miembros.
- Parte VI: Disposiciones transitorias
- Parte VII: Disposiciones institucionales; disposiciones finales.

1.6.3 La Ley de Propiedad Intelectual

Es un conjunto de normas creado en el año de 1998, y que tuvo una nueva codificación en el año 2006, la Ley de Propiedad Intelectual señala que “*el Estado reconoce, regula y garantiza*

la propiedad intelectual adquirida de conformidad con la ley, las decisiones de la comisión de la Comunidad Andina y los convenios internacionales vigentes en el Ecuador” (Ley de Propiedad Intelectual art. 1)

Este conjunto de leyes está formado por 5 libros que regula los siguientes temas:

- Libro 1.- Derechos de autor y derechos conexos.
- Libro 2.- Propiedad Industrial.
- Libro 3.- Las obtenciones vegetales.
- Libro 4.- Competencia desleal (Actualmente la Competencia desleal fue derogada de la Ley de Propiedad Intelectual por la Disposición décimo segunda de las Disposiciones Reformatorias y Derogatorias de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado. Los artículos siguientes que se encuentran en el mismo libro y que tratan sobre la Protección y Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual continúan en competencia del IEPI.
- Libro 5.- La Tutela Administrativa de los Derechos de Propiedad Intelectual.

1.6.4 Régimen Común de Propiedad Industrial, Decisión 486.

El Régimen Común sobre Propiedad Industrial llamado inicialmente como Decisión 344 entró en vigor el 1 de Enero de 1994, este régimen reguló primeramente los siguientes temas de propiedad industrial:

- Las patentes de invención
- Dibujos industriales
- Modelos industriales
- Secretos industriales

- Marcas (requisitos, procedimiento de registro, derechos conferidos por la marca, cancelación, nulidad y caducidad del registro),
- Modelos de utilidad
- Lemas y nombres comerciales
- Denominaciones de origen
- Otras disposiciones complementarias.

Este régimen luego fue sustituido por la Decisión 486 que veremos a continuación:

El nuevo Régimen Común sobre Propiedad Industrial de la Comunidad Andina, fue creado el 14 de Septiembre del 2000 y entró en vigencia el 1 de diciembre del mismo año mediante la Decisión 486, sustituyendo así a la Decisión 344 expedida en el año 1993.

Este nuevo régimen fue creado para adecuarse al ADPIC y se diferencia del régimen anterior porque además de los temas que vimos anteriormente en la Decisión 344 se incorpora las siguientes normas y aspectos:

- Trato Nacional, *“Cada país miembro concederá a los nacionales de los demás miembros de la Comunidad Andina, de la OMC y del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, un trato no menos favorable que el que otorgue a sus propios nacionales”*. (Decisión 486 art. 1)
- Trato de la Nación más Favorecida *“toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad que conceda un país miembro a los nacionales de otro país de la CAN se hará extensiva a los nacionales de cualquier miembro de la OMC o del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial”*. (Decisión 486 art. 2)
- Del Patrimonio Biológico y Genético y de los Conocimientos Tradicionales, se concederá protección a la propiedad intelectual siempre y cuando se salvaguarde y se respete el

patrimonio genético y biológico, así como los conocimientos tradicionales de sus comunidades indígenas, afroamericanas o locales. (Decisión 486 art. 3)

- De Los Esquemas De Trazado De Circuitos Integrados.
- En la Decisión 486 contrario a lo que establecía la Decisión 344 que señalaba que “*no serán patentables las invenciones relativas a los productos farmacéuticos que figuren en la lista de medicamentos esenciales de la OMS*” (art. 7), en este nuevo régimen no existe ninguna excepción respecto a la patentabilidad de los medicamentos.
- En este régimen se hacen algunos cambios con respecto a las marcas sobre todo a las marcas reconocidas o de alto renombre.
- Se incorpora las medidas cautelares, medidas de frontera, medidas penales que beneficiarán el control y la lucha en contra de la piratería.

Además se regula sobre los actos de competencia desleal en la propiedad industrial dando una mejor protección a los secretos industriales.

1.7 La Propiedad Industrial

Como lo vimos anteriormente la propiedad industrial protege las patentes de invención, modelos de utilidad, diseños industriales, marcas, nombres y lemas comerciales, denominaciones de origen y las apariencias distintivas mediante el registro o patente otorgado por la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual con la finalidad de que el creador o inventor por un tiempo determinado pueda usar, explotar y prohibir el uso sin su consentimiento de su invención o creación.

1.7.1 División de la Propiedad Industrial

Para entender de una mejor manera a la propiedad industrial la dividiremos en signos distintivos y patentes de invención.

- Signos distintivos que comprende:
 - Marcas
 - Nombres comerciales
 - Lemas comerciales
 - Apariencias distintivas
 - Denominaciones de origen
- Patentes de invención :
 - Patentes
 - Los diseños industriales
 - Modelos de Utilidad

Hemos hecho esta división para diferenciarlas de una mejor manera ya que aunque todas ellas forman parte de la propiedad industrial como lo veremos, los signos distintivos se registran en cambio que las patentes de invención como su nombre lo indica, se las patentan.

1.7.1.1 Signos distintivos

Los signos distintivos son las formas, figuras, modelos que utilizan las empresas y establecimientos para distinguirse de las demás y hacerse conocer en el mercado de manera que sea más atrayente para los clientes.

El objetivo principal de los signos distintivos tal como su nombre lo indica es tratar de diferenciar los productos o servicios que comercializa una empresa de los productos o servicios que comercializa otra u otras empresas, ya que en un mercado competitivo existen una gran variedad de productos y servicios similares en cuanto a utilidad de los mismos, pero

si el consumidor le atrae la marca o le interesa la calidad y las características externas del producto seguramente preferirá los que tengan mayor prestigio, confianza o simplemente le agrade más por cómo se ven.

En la mente de los consumidores al momento de elegir un producto siempre tendrá prioridad o preferencia los productos conocidos o que sean de una marca o nombre que goce de su confianza por la calidad y características únicas de los mismos o simplemente porque han visto continuamente la publicidad de la marca, es por eso que es tan fundamental para una empresa hacer conocer su marca y ganarse la confianza y seguridad de los consumidores por la calidad de su producto.

Los signos distintivos pueden ser marcas, nombres comerciales, lemas, apariencias distintivas o una denominación de origen y que las analizaremos una por una a continuación.

1.7.1.1.1 Marcas

Las Marcas son signos que permiten individualizar o distinguir los bienes o servicios que ofrecen las empresas en el mercado.

La OMPI señala sobre la Marca que:

“Es un signo distintivo que indica que ciertos bienes o servicios han sido producidos o proporcionados por una persona o empresa determinada. El sistema ayuda a los consumidores a identificar y comprar un producto o servicio que, por su carácter y calidad, indicados por su marca única, se adecúa a sus necesidades”. (OMPI párr 1)

La finalidad como lo dijimos antes es diferenciar los productos o servicios de una y otra empresa ya que una marca proporciona identidad y ayuda a valorizar a una empresa que gana clientes cuando una marca goza de garantía, confianza y calidad.

Las funciones de la marca son:

- Función Distintiva
- Función de identificación del origen de los bienes y servicios
- Función de Garantía de la calidad
- Función Publicitaria
- Función Competitiva
- Función de Protección del titular de la marca

A cada una de ellas las analizaremos en el siguiente capítulo.

El registro de una marca confiere derechos exclusivos a sus titulares quienes pueden impedir que terceros utilicen la marca o la imiten sin autorización, su correcta protección ayuda a que exista una competencia leal en el mercado y que los consumidores puedan elegir y diferenciar entre los productos o servicios más convenientes y beneficiosos para ellos, este importante e interesante tema lo continuaré analizando más a profundidad en el capítulo II en donde veremos todo con respecto a la marca y la importancia que tiene, además de ser la base fundamental del tema de este trabajo.

1.7.1.1.2 Nombres Comerciales

Los Nombres Comerciales son signos o denominaciones utilizados por personas naturales o jurídicas que permiten identificar o distinguir a una empresa o establecimiento de las demás.

Los nombres comerciales son puramente distintivos, perceptibles y susceptibles de representación gráfica que buscan distinción y popularidad en el público, ya que un nombre comercial que tenga un gran nivel de confianza, honestidad, prestigio y fama entre sus clientes gozará de gran aceptación y logrará mantenerse en el comercio por mucho más tiempo obteniendo mejores beneficios económicos.

La Ley de Propiedad Intelectual señala que *“se entenderá por nombre comercial al signo o denominación que identifica un negocio o actividad económica de una persona natural o jurídica”*. (art. 229)

El objetivo de la protección de los nombres comerciales es otorgar un derecho exclusivo al titular de la empresa o negocio para que el nombre de la empresa no pueda ser utilizado o imitado por otra persona natural o jurídica ya que podría ocasionar confusión o error a los consumidores, esta protección se otorga sin la necesidad de registro siempre y cuando no incumpla con lo establecido en las leyes y su uso sea público, continuo y de buena fe en el comercio por al menos seis meses, pero si el titular de la empresa o establecimiento lo desea para asegurarse y evitar inconvenientes legales podrá registrar el nombre comercial en la Dirección Nacional de Propiedad Industrial.

Aquí encontramos dos diferencias con respecto a la marca, en cuanto a que para ser el titular de una marca es obligado registrarla, en los nombres comerciales con el sólo uso su titular ya obtiene su protección, otra diferencia está en que las marcas protegen los productos y servicios en cambio los nombres comerciales protegen los nombres de los establecimientos y empresas.

Los nombres que se utilizan para los comercios son por lo general nombres de fantasía como por ejemplo “Lacoste” o “Black Berry”, otras personas utilizan para sus empresas sus propios nombres como por ejemplo “Almacenes Juan Eljuri” o “Giorgio Armani”, también utilizan palabras que describen el objeto o actividad que realiza la empresa o establecimiento ejemplo “Farmacias Fybeca” o “García y López Asesores Jurídicos”.

En la Decisión Andina 486 encontramos los motivos por los cuales no podrá registrarse como nombre comercial un signo que esté comprendido en alguno de los casos siguientes:

a) Cuando el signo o nombre sea contrario a la moral o al orden público;

b) *Cuando su uso sea susceptible de causar confusión en los medios comerciales o en el público sobre la identidad, naturaleza, las actividades, el giro comercial o cualquier otro aspecto de la empresa o establecimiento designado con ese nombre.*

c) *Cuando su uso sea susceptible de causar confusión en los medios comerciales o en el público sobre la procedencia empresarial, el origen u otras características de los productos o servicios que la empresa produzca o comercialice; o,*

d) *Cuando exista una solicitud o registro de nombre comercial anterior.* (art. 194)

La protección de los nombres comerciales terminará o se cancelará en el caso de que la empresa cese sus operaciones o por la clausura del establecimiento por más de seis meses.

1.7.1.1.3 Apariencias Distintivas

Las apariencias distintivas son los diseños únicos y característicos que tienen los establecimientos comerciales para lograr diferenciarse de sus competidores o simplemente para distinguirse y ser más atractivos a los consumidores.

La Ley de Propiedad Intelectual nos da una clara definición de apariencia distintiva:

“Se considera apariencia distintiva todo conjunto de colores, formas, presentaciones, estructuras y diseños característicos y particulares de un establecimiento comercial, que lo identifiquen y distingan en la presentación de servicios o venta de productos”. (art. 235)

La apariencia distintiva logra que identifiquemos establecimientos comerciales rápidamente por el aspecto y características que tienen, por ejemplo las cadenas comerciales de McDonalds, KFC, Supermaxi, Movistar, etc. Todas ellas mantienen un mismo estilo y presentación para sus locales, guardando cuidadosamente los detalles, formas y presentaciones que los hacen más atractivos.

Para mantener protegidas las apariencias distintivas, al igual los nombres comerciales, requieren de un uso público, continuo y de buena fe en el comercio.

1.7.1.1.4 Lemas Comerciales

Los lemas comerciales o slogans son leyendas o frases que acompañan a una marca de productos o servicios y sirven para dar a conocer en breves términos una cualidad o la calidad del producto, o simplemente para llamar la atención del consumidor e incentivarlo, un lema que tenga un mensaje impactante y llamativo le ayudará en mucho al éxito de una marca de productos o servicios.

El artículo 175 de la Decisión 486 nos dice lo siguiente *“Se entiende por lema comercial la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca”*. (art. 175)

El objetivo del lema comercial es distinguirlo al producto de los demás, como por ejemplo expresar los beneficios del producto, señalar las ventajas y diferencias que tienen con la competencia, y sobre todo lograr que en el cliente la frase llegue a tener un impacto significativo que le recuerde y le dé siempre una confianza y preferencia sobre el producto, esto no significa que en el lema se insinúe expresiones de discriminación que perjudiquen a otras marcas.

A continuación hemos escogido algunos de los lemas comerciales más conocidos en nuestro país:

- Bayer : "Si es Bayer, es bueno"
- MasterCard: "Hay ciertas cosas que el dinero no puede comprar, para todo lo demás existe MasterCard"
- Banco de Guayaquil “ Sólidamente a tu lado”

Recordemos que los lemas para poder ser registrados deben especificar la marca a la que están asociados y la podrán solicitar cualquier persona natural o jurídica representante de la marca y su vigencia dependerá de la vigencia del signo marcario al cual se asocia.

Asimismo no podrán ser registrados como lemas comerciales *“La palabra o palabras que imiten las marcas utilizadas por productos de la competencia o denigren dichas marcas o productos”*. (Manual legal de la Propiedad Intelectual 215)

1.7.1.1.5 Denominaciones de Origen

Las denominaciones de origen son aquellas figuras que las personas interesadas solicitan para lograr la protección de productos que indican u ocupan el nombre o signo de una localidad o región determinada de donde proviene o donde fue elaborado dicho producto, esta protección determina que sólo en ese lugar geográfico se produce legítimamente el producto y que tiene cualidades exclusivas debido a factores tanto naturales como humanos que lo diferencian de los demás, como por ejemplo técnicas ancestrales o tradiciones específicas de elaboración que se utilizan sólo en ese lugar.

El artículo 201 de la Decisión 486 señala que *“ Se entenderá por denominación de origen, una indicación geográfica constituida por la denominación de un país, de un región o de un lugar determinado, o constituida por una denominación que sin ser la de un país, una región o un lugar determinado se refiere a una zona geográfica determinada, utilizada para designar un producto originario de ellos y cuya calidad, reputación u otras características se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y humanos”*. (art. 201)

La denominación se aplica exclusivamente a los productos que son elaborados con materias primas propias del lugar ya que contienen características especiales únicas como el clima, flora, fauna y por los métodos que utilizan los productores para la elaboración del mismo, y

como lo vimos pueden hacer alusión al nombre de la ciudad, provincia, región, país o zona geográfica de donde sea originario el producto y protegerlo para que sólo los productores de ese determinado lugar puedan ocupar tal denominación en el producto, por ejemplo la denominación “Habana” se la utiliza para los tabacos que son producidos únicamente en esta zona de Cuba, el nombre de “Tequila” es usado sólo para las bebidas que se produzcan en la zona de Jalisco que es conocida como el mismo nombre, por último tenemos la denominación “Swiss” que se la utiliza únicamente para los relojes producidos en Suiza.

En nuestro país la Dirección Nacional de Propiedad Industrial es el organismo que reconoce el derecho de utilizar las indicaciones geográficas, y que la concede luego de presentado la solicitud por parte de los interesados *“que directamente se dediquen a la extracción, producción, o elaboración de los productos distinguidos por la indicación geográfica y realicen dicha actividad dentro del territorio determinado en la declaración”*. (Ley de Propiedad Intelectual art. 242)

Si la protección a la denominación de origen es aceptada por el organismo correspondiente las personas que produzcan, elaboren o extraigan dentro del territorio protegido pueden solicitar la autorización para utilizar la denominación en sus productos; caso contrario si no es aceptada su solicitud el uso no autorizado será considerado como un acto de competencia desleal.

Finalmente la vigencia y caducidad de la protección a la denominación dependerá del cumplimiento de las condiciones por las que fueron aprobadas por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial.

1.7.1.1.6 Información no divulgada

De acuerdo a las Disposiciones Reformatorias y Derogatorias del numeral décimo segundo de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, se derogan todos los

artículos pertinentes a la información no divulgada de la Ley de Propiedad Intelectual, codificación 2006, por lo tanto sólo daremos un concepto sobre este tema. La información no divulgada llamada también secretos industriales o comerciales son aquellas informaciones de carácter privado que tienen un gran valor comercial y que deben estar protegidas para evitar que terceras personas la adquieran, la utilicen o divulguen sin la autorización del titular, la información no divulgada para ser considerada como tal debe estar y permanecer desconocido u oculto y debe ser conocido únicamente por el titular o personas de confianza de la empresa, caso contrario ocasionaría un perjuicio económico para el titular ya que si es revelado la fórmula o proceso que se utiliza para la elaboración de algún producto que tiene éxito porque su elaboración no ha sido revelada o es desconocida ayudaría o le darían una ventaja a los competidores para elaborar el mismo producto y así perdería su ventaja competitiva.

1.7.1.2 Patentes de Invención

Antes de entrar al tema de las patentes veamos que significa invención; para Cabanellas inventar *“es descubrir casualmente, por esfuerzo mental o como resultado de habilidosos intentos, algo existente que era desconocido; o crear, por iguales medios, algo nuevo.”* (Cabanellas 490)

Como lo acabamos de ver inventar es descubrir, crear, innovar algo nuevo o que era desconocido y que ese producto o procedimiento sea útil para la industria.

Las invenciones son de gran importancia para la humanidad ya que con el transcurso del tiempo han facilitado y mejorado la vida de las personas con los distintos desarrollos tecnológicos que han existido y que en la actualidad siguen apareciendo y siendo cada vez mejores, desde la aparición de la imprenta antes de la revolución industrial hasta el desarrollo de la nano tecnología que la estamos viviendo en la actualidad, todo esto constituye un gran

aporte que los inventores con mucho esfuerzo económico y sobre todo intelectual entregan a la sociedad.

Existen 2 tipos de invenciones como veremos a continuación:

- Las Invenciones de Productos
- Las invenciones de procedimiento

Las **invenciones de productos** son aquellas invenciones que tienen forma tangible, por ejemplo un objeto o una sustancia.

Las **invenciones de procedimientos** son una serie de operaciones técnicas enunciadas en un orden determinado para la obtención de un producto.

Para que una invención se la pueda patentar debe contener algunos requisitos que lo veremos a continuación:

- **Novedad.**- Significa que para poder proteger la invención esta no debía haber existido anteriormente, por lo tanto debe ser universal y absoluta o caso contrario si la invención ya ha sido divulgada anteriormente en otro país o antes de la presentación de la primera solicitud ya no podrá ser registrada.
- **Actividad inventiva.**- Este requisito mide el grado de esfuerzo que necesitó una persona (inventor) para inventar algo. De esta forma la invención debe tener un conocimiento técnico alto y un esfuerzo significativo que no podría ser interpretado por una persona que tenga un conocimiento medio en el ámbito técnico.
- **Aplicación industrial.**- Se refiere a que la invención debe ser útil para la industria (tener una función de carácter técnico) y que pueda ser susceptible de fabricación o utilizado en cualquier clase de industria.

En cambio en el artículo 125 de la Ley de Propiedad Intelectual encontramos a las invenciones que no se consideraran como tales y son:

a) Los descubrimientos, principios y teorías científicas y los métodos matemáticos;

b) Las materias que ya existen en la naturaleza;

c) Las obras literarias y artísticas o cualquier otra creación estética;

d) Las reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades económico-comerciales, así como los programas de ordenadores o el soporte lógico en tanto no formen parte de una invención susceptible de aplicación industrial; y,

e) Las formas de presentar información. (art. 125)

En nuestra legislación existen tres figuras y que las iremos desarrollando una por una.

- Patentes de invención
- Diseños industriales
- Patentes de modelo de utilidad

1.7.1.2.1 Patentes de Invención

La patente es un derecho exclusivo que se concede mediante un título o certificado oficial por parte de un Estado al inventor o la persona natural o jurídica que sea el titular de la invención, y que impide que terceros exploten por medios comerciales su invención.

Las patentes tienen como objetivo garantizar a los inventores el derecho de explotar su invención para beneficio económico de ellos y como incentivo para que sigan desarrollando inventos y tecnología que contribuyan al desarrollo económico y cultural de un Estado. De esta forma el producto patentado puede ingresar al mercado para que sea utilizado por la sociedad, además una vez vencida la patente puede servir de base para que otros inventores puedan mejorarlo o basarse en los nuevos conocimientos de la invención para crear nuevos productos o procedimientos. La divulgación de la invención por parte del titular del derecho es una obligación para la concesión de patentes ya que de esta manera se contribuye al desarrollo tecnológico.

Como ya lo vimos anteriormente las invenciones para que sean patentables debían cumplir con los requisitos de utilidad práctica es decir ser susceptibles de aplicación industrial en cualquier actividad productiva o de servicios, de Novedad o estado de la técnica, con respecto al “estado de la técnica” la Ley de Propiedad Intelectual nos dice lo siguiente *“una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprende todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida”* (art. 122), y finalmente de una alta actividad inventiva es decir que no sea de fácil comprensión la técnica o el nivel de conocimiento utilizado.

Contrariamente a lo señalado una invención no se patentará aun así cumpla con todo lo establecido anteriormente, en el caso que:

- Las invenciones estén en contra del orden público, la moral o las buenas costumbres ejemplo la clonación humana, el uso de embriones humanos con fines industriales o comerciales.
- Las invenciones que atenten la salud o la vida de las personas, animales, vegetales u ocasionen daños al medio ambiente, como los métodos de diagnóstico terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de personas o animales

La solicitud para obtener la patente de invención se presentará en la Dirección Nacional de Propiedad Industrial y una vez aceptado la invención como tal y sin caer dentro de las excepciones que acabamos de ver el inventor obtendrá el título de la patente del producto o procedimiento con una duración de 20 años de protección contados a partir de la fecha de la presentación de la solicitud, y lo podrá ceder a otra persona, natural o jurídica, mediante un documento escrito, este derecho es transferible por acto entre vivos y transmisible por causa

de muerte y en el caso de que varias personas han inventado algo, les corresponderá a todos ellos la patente.

Una patente concede el derecho a prohibir o impedir que terceros que no estén autorizados por el titular de la patente realizar determinados actos de explotación industrial o comercial de la invención como lo veremos a continuación:

- a) *Fabricar o producir el producto patentado;*
- b) *Ofrecer en venta, vender o usar el producto patentado, o importarlo o almacenarlo.*
- c) *Emplear el procedimiento patentado;*
- d) *Ejecutar cualquiera de los actos indicados en los literales a) y b) respecto a un producto obtenido directamente mediante el procedimiento patentado;*
- e) *Entregar u ofrecer medios para poner en práctica la invención patentada; y,*
- f) *Cualquier otro acto o hecho que tienda a poner a disposición del público todo o parte de la invención patentada o sus efectos. (Ley de Propiedad Intelectual art. 149)*

Como vemos el dueño o titular del derecho se encuentra totalmente protegido para beneficiarse de su invención y así poder recuperar económicamente su inversión que en muchos de los casos es fuerte y claro está de un gran esfuerzo intelectual. Pero así como la ley le concede al titular el derecho exclusivo para utilizar y explotar comercialmente la invención, también le limita a que se oponga a que terceros utilicen su invención para los siguientes casos:

- Para actos en el ámbito privado y con fines no comerciales;
- Actos con fines de experimentación; y
- Actos con fines de enseñanza o investigación científica o académica.

De esta forma una tercera persona puede hacer uso de la invención únicamente para estos casos siempre y cuando sean sin propósitos comerciales caso contrario el titular podrá hacer valer sus derechos exclusivos que determina la ley.

Además de esta limitación que tiene el titular de la patente, existen en la ley las llamadas licencias obligatorias que son declaradas por el Presidente de la República cuando se dan casos de emergencia o de seguridad nacional, únicamente en estos casos el Estado podrá someter la patente a licencia obligatoria, *“la Dirección Nacional de Propiedad Industrial podrá otorgar las licencias que se soliciten, sin perjuicio de los derechos del titular de la patente a ser remunerado. El titular de la patente será notificado en forma previa a la concesión de la licencia, a fin de que pueda hacer valer sus derechos”*. (Ley de Propiedad Intelectual art. 154)

Esta concesión de una licencia obligatoria no menoscaba el derecho que tiene el titular de la patente de seguir explotándola.

“A petición de parte la Dirección Nacional de Propiedad Industrial podrá otorgar licencias obligatorias cuando se presenten prácticas que hayan sido declaradas mediante resolución de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado como contrarias a la libre competencia, en particular cuando constituyan un abuso de poder de mercado por parte del titular de la patente”, (Ley de Propiedad Intelectual art. 155 , Reformado por la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado, en las Disposiciones Reformatorias y Derogatorias numeral cuarto) como por ejemplo cuando el dueño de la patente abuse de los precios.

Para terminar con este tema recordemos que para mantener vigente una patente de productos o procedimientos deberá pagarse las tasas establecidas en la ley.

1.7.1.2.2 Diseños Industriales

Los diseños industriales son derechos exclusivos que se dan a las creaciones que logran modificar o innovar objetos, dándoles una apariencia distinta y original, haciéndolos más interesantes de manera que sean más atractivos para los clientes.

El objetivo del diseño industrial es que el objeto se vea estéticamente mejor, es decir que no es importante la función técnica del mismo ya que de ser así la protección caería dentro del modelo de utilidad o en una patente de invención.

Un diseño industrial como lo dijimos es la parte estética de un artículo u objeto, busca darle una apariencia distinta a un producto total o parcialmente, esta distinción puede consistir en diseños tridimensionales o bidimensionales como por ejemplo la superficie del artículo, sus líneas, dibujos, contornos, forma, textura, colores etc.

“Las definiciones legales consideran como dibujo industrial a 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”. (Manual legal de la Propiedad Intelectual 157)

Los diseños industriales pueden ser de dos clases:

Los dibujos industriales, son aquellos que dan una apariencia original y distinta al objeto, utilizando para ello líneas, figuras o colores, la finalidad es que el objeto sea estéticamente diferente y llamativo para el cliente, por ejemplo los dibujos que vemos en los diseños textiles.

Los modelos industriales, son aquellos que dan una apariencia o carácter original al objeto a través de formas tridimensionales, siempre con la regla que no produzca cambios técnicos en el mismo.

Para que el dibujo o modelo industrial pueda ser objeto de protección debe ser nuevo, original, perceptible a la vista y fundamentalmente debe estar incorporado al producto que desempeña una función útil para la industria, en este último requisito de “útil” se basa la gran diferencia entre la protección de diseños industriales y derechos de autor, ya que el derecho de autor protege exclusivamente la creaciones estéticas y no la utilidad de la misma.

Con respecto a “nuevo” en el artículo 115 de la Decisión 486 señala que *“un diseño industrial no es nuevo si antes de la fecha de la solicitud o de la fecha de prioridad válidamente invocada, se hubiere hecho accesible al público, en cualquier lugar o momento, mediante su descripción, utilización, comercialización o por cualquier otro medio”* (art. 115). Además de esto el diseño industrial no se lo considerará como nuevo si este contiene diferencias secundarias o imperceptibles con respecto a otros diseños que anteriormente se hayan registrado.

Los diseños industriales ayudan a que un producto sea más atractivo y le dan un mayor valor comercial, ya que la estética del producto influyen en la preferencia del cliente al momento de comprar cuando técnicamente los productos son similares, además son un estímulo para alentar la creatividad en las personas, sobre todo en los diseñadores de pequeñas empresas y artesanos ya que su inversión no es tan costosa y su réditos económicos son importantes.

Con respecto a la duración de la protección la Dirección Nacional de Propiedad Industrial conferirá un certificado de registro de dibujo o modelo industrial que tendrá una duración de diez años, contados desde la fecha de presentación de la solicitud. Este registro otorgará al 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”. (Ley de Propiedad Intelectual art. 171)

La protección de los dibujos o modelos industriales dan el derecho exclusivo al titular para que su producto no sea copiado, imitado o comercializado sin su autorización, de esta forma el titular puede recuperar la inversión que necesitó para crear el diseño, pero recordemos nuevamente que la protección de los diseños industriales se aplicará únicamente a los diseños que estén creados o integrados en objetos útiles y que su protección no impedirá que otros fabricantes produzcan artículos que respeten o que no copien o imiten el diseño protegido.

No serán registrables los diseños industriales contrarios a la moral, al orden público, o a las buenas costumbres.

1.7.1.2.3 Modelos de Utilidad

El Modelo de Utilidad es un sistema de protección exclusivo que se da al titular del derecho cuando éste incorpora a un objeto que ya existe una ventaja técnica o logra un mejor funcionamiento del mismo, ya sea a todo el artefacto o a una de sus partes solamente, debe tener un nivel de utilidad mejor que la original, y ser susceptible de aplicación industrial.

Veamos lo que nos dice la ley con respecto al Modelo de Utilidad.

“La Ley de Propiedad Intelectual dispone que se concederá modelo de utilidad a toda nueva forma, configuración, o disposición de elementos de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo, u otro objeto o de alguna de sus partes, que permitan un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que lo incorpora o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía; así como cualquier otra creación nueva susceptible de aplicación industrial que no goce de nivel inventivo suficiente que permita la concesión de patente” (Manual legal de la Propiedad Intelectual 149)

En el modelo de utilidad una de las características principales esta que la novedad o la ventaja técnica debe recaer en la forma de funcionamiento del objeto y no en el objeto en sí; pongamos unos ejemplos:

- Una televisión 3D tiene una ventaja técnica ante una televisión normal.
- La compañía Apple desarrollo un sistema en sus celulares que impide dejar huellas en las pantallas.

Estas son ventajas ya sea de funcionamiento o de utilidad que se protegen con los modelos de utilidad, como vemos estos avances son en objetos que ya existen y que lo que hacen es únicamente mejorarlos.

En lo que se respecta a la protección de los modelos de utilidad el procedimiento es más fácil ya que la solicitud es más sencilla y con menos exigencias, contrario a una patente de invención que como vimos antes es más riguroso.

Para los modelos de utilidad los requerimientos para la protección son los siguientes:

- Debe ser novedosa, pero a diferencia de las patentes de invención la actividad inventiva y de no evidencia son menos exigentes.
- Debe estar dentro del estado de la técnica. El estado de la técnica es el que determina si la invención es novedosa o no, tal como lo señala el artículo 16 de la Decisión 486, *“El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente, o en su caso, de la prioridad reconocida”*. (art. 16)

Y finalmente tiene que tener aplicabilidad industrial, el artículo 19 de la Decisión 486 señala que se considerará que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando *“su objeto*

pueda ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria, entendiéndose por industria la referida a cualquier actividad productiva, incluidos los servicios.” (art. 19)

Y para terminar con este tema que es poco conocido en los países en vías de desarrollo revisemos lo que respecta al tiempo de duración de la protección del modelo de utilidad que será de diez años contados desde la fecha de presentación de la solicitud de la patente, como lo señala nuestra ley.

Aquí analicemos algo que es una desventaja desde mi punto de vista para los titulares de esos derechos ya que como lo dice la ley la protección durará diez años a partir de la fecha de presentación de la solicitud de la patente, como sabemos algunas veces los procedimientos de registro para obtener las patentes de modelo de utilidad son demorados y tardan en ser aprobados, y el tiempo de protección ya está corriendo lo que ocasionará que el tiempo que se pierda en todo este proceso el solicitante verá reducida su capacidad para obtener ingresos económicos de su invención. En este caso se debería hacer una corrección a la ley para que la protección sea desde el momento en que es aprobada la patente del modelo de utilidad.

CAPITULO II

LA MARCA

2.1 Concepto

Como ya lo vimos en el capítulo anterior las marcas son signos o medios materiales que permiten individualizar o distinguir los productos o servicios que ofrecen las empresas de los productos o servicios similares que existen en el mercado.

La Ley de Propiedad Intelectual señala que:

“Se entenderá por marca cualquier signo que sirva para distinguir productos o servicios en el mercado, de esta forma se evita que los consumidores se confundan al momento de elegir entre uno u otro producto”. (art. 194)

Según Jorge Otamendi la marca es *“el signo que distingue un producto de otro o un servicio de otro”.* (Derecho de Marcas 7)

La marca proporciona identidad y ayuda a valorizar a una empresa, ya que si la marca es sinónimo de garantía, confianza y calidad, el empresario obtendrá más clientes y por lo tanto prestigio en el mercado.

Además las marcas ayudan al consumidor al momento de elegir entre una variedad de productos o servicios, ya que el cliente se inclinará a favor de los productos identificados con marcas que le proporcionen mayor calidad y confianza o simplemente las elegirá por la presentación que tenga el producto o por una publicidad que ha llamado su atención.

2.2 División de las marcas por su objeto

Las marcas por su objeto se dividen en marcas individuales, marcas colectivas y marcas de certificación.

2.2.1 Marcas Individuales

Son las que sirven para distinguir los productos o los servicios de una empresa o una persona en particular. La clasificación internacional de Niza divide de la clase 1 a la 34 para los productos y de la 35 a la 42 para los servicios.

2.2.2 Marcas colectivas

Son las marcas que se registran para identificar los productos o servicios de un grupo de personas por ejemplo de una asociación de ingenieros o de médicos, quienes para beneficiarse de la protección que implica el registro de la marca se auto imponen reglas para mantener una calidad determinada de productos o servicios.

2.2.3 Marcas de certificación

Son aquellas marcas que tienen como objetivo determinar y garantizar si los productos o servicios ofrecidos por otras empresas cumplen con los estándares de calidad, ejemplo la marca INEN, ISO o ADA.

2.3 Tipos De Marcas

Existen 3 tipos de marcas con relación al nivel de reconocimiento de la marca por parte de los consumidores.

Esta clasificación depende del nivel de prestigio que tiene marca en el mercado.

2.3.1 Marca ordinaria

La marca ordinaria es poca conocida entre el público, por lo general en una área pequeña o por un limitado número de consumidores en una localidad.

2.3.2 Marca notoria

La Ley de Propiedad Intelectual señala que “*son marcas notorias aquellas que son identificadas por el sector pertinente del público consumidor en el país o internacionalmente*”. (art. 196)

Son aquellos signos que han adquirido un cierto grado de reconocimiento y reputación entre las personas, consumidores y comerciantes.

Una marca obtiene conocimiento entre el público consumidor y por lo tanto notoriedad cuando la calidad del producto es buena, el nivel de publicidad ha impactado, el diseño del producto agrada a los consumidores y el nivel de tecnología es alto, influye mucho también el origen geográfico de la marca.

Mientras más sea conocida una marca entre los consumidores, mayor será el grado de notoriedad de la misma y por lo tanto obtendrá mayor protección frente a otras marcas similares, aunque no se encuentre registrada en un país.

2.3.3 Marca de alto renombre

Son aquellos signos o marcas que han trascendido y son conocidos por el público en general ya sea nacional o internacionalmente y no solo por el sector pertinente del público al que se destinan los productos o servicios, se las llama también marcas famosas, por ejemplo Coca Cola, Mac Donalds, etc.

2.4 Clasificación de las marcas por su forma o estilo

2.4.1 Denominativas

Las marcas denominativas son aquellas que están conformadas por letras, palabras o conjuntos de palabras, nombres, frases, números o combinaciones de letras y números.

Las Marcas denominativas se sub-clasifican en:

- **Marcas sugestivas.**- El nombre de la marca causa que el consumidor tenga una idea clara del tipo o función del producto o servicio. Por ejemplo Coca Cola, Nutri Leche, Pizza Hut.
- **Marcas Arbitrarias.**-El nombre de la marca no tiene un significado relacionado con el producto o servicio y no produce una idea clara en el consumidor, es decir que están compuestas de palabras de uso común pero que no tienen ninguna relación con los bienes que distingue como por ejemplo PUMA para Zapatos.
- **Marcas de Fantasía.**-Está compuesta por palabras o conjunto de palabras sin sentido que no tienen contenido conceptual, menos aún tienen o establecen una relación con el producto que representan, CRUNCH, SONY, JAHER, KODAK.

2.4.2 Figurativas o gráficas

Se componen de signos tales como líneas, figuras, dibujos, imágenes, símbolos, combinaciones de figuras, franjas y colores, por ejemplo el signo de la marca NIKE  o la

manzana de la marca APPLE 

2.4.3 Mixtas

Las marcas mixtas se encuentran integradas por signos denominativos y figurativos como por

 **BlackBerry**

ejemplo

2.4.4 Marcas Tridimensionales

Se encuentran integradas por elementos diferentes a los vistos anteriormente es decir no contienen signos denominativos, figurativos o mixtos. Los signos tridimensionales tienen una forma particular de presentación de los productos o servicios que ofrece, esta distinción la podemos ver en sus envases, cajas o envolturas tridimensionales.

2.4.5 Perceptibles por otros sentidos

Este tipo de marcas se dividen en:

- **Marcas Sonoras.-** Son aquellas que registran elementos auditivos para la distinción de su marca, por ejemplo tenemos el rugido de león que utiliza la cadena MGM.
- **Marcas Olfativas.-** Son aquellas que se encuentran integradas por elementos perceptibles por el sentido del olfato, por ejemplo un perfume.
- **Marcas de Textura o Táctiles.-** Son aquellas que son perceptibles por el sentido del tacto, ya que su superficie puede ser reconocida con solo tocarla, como por ejemplo el relieve de la botella de Whisky Old Parr.

2.5 Funciones de la marca

Entre las funciones de la marca tenemos las siguientes:

2.5.1 Función Distintiva

La función principal de la marca es distinguir los productos y servicios de una empresa de los productos y servicios de otra empresa. Es una forma de individualizar las mercaderías que se ofrecen en el mercado.

Las marcas ayudan al consumidor al momento de elegir los productos o servicios ya que le permiten identificar una marca ya conocida o que haya sido objeto de publicidad.

La función distintiva de la marca permite a los consumidores distinguir qué marcas corresponden a los productos de mejor calidad y que le brindan más confianza y garantía.

“El carácter distintivo de la marca está dirigido a asegurar y mejorar la calidad de los bienes y servicios ofrecidos en el mercado, pues quién tiene la titularidad de una marca y utiliza o autoriza su uso para identificar productos de determinada calidad sabe que el público consumidor identificará su marca con la calidad de tales productos” (Manual Legal de Propiedad Intelectual 188)

2.5.2 Función indicadora del origen empresarial de los productos o servicios

Los consumidores y usuarios pueden conocer, a través de la marca, cuál es la empresa que ha producido o comercializado un determinado producto o servicio. Está relacionada directamente con la función distintiva ya que el consumidor confía en la marca y sabe que todos los productos o servicios provienen de la misma empresa.

2.5.3 Función de garantía de calidad

Para que una marca sea reconocida y goce de aceptación por los consumidores, debe brindar garantía es decir que la calidad de los productos y servicios sea óptima y logre satisfacer las necesidades del consumidor. Cuando la empresa logra que sus productos y servicios gocen de la confianza y el respeto del consumidor por la calidad y garantía constante de los mismos, obtendrán prestigio entre los consumidores, quienes estarán dispuestos a pagar más por la fama y reputación de los productos o servicios ofrecidos por las empresas.

2.5.4 Función publicitaria

La función publicitaria está encargada de proporcionar información al público respecto de los bienes y servicios ofrecidos por una marca.

La función publicitaria está vinculada con la función distintiva de la marca, el objetivo de la publicidad es que los consumidores conozcan la marca y la puedan identificar en el mercado, esta publicidad se la realiza por distintos medios para que lleguen a todas las personas y conozcan acerca de los productos o servicios que ofrecen, brindando una información clara y llamativa para que adquieran la marca.

2.5.5 Función competitiva

“Las marcas desempeñan un papel muy importante en la conformación de un mercado competitivo. Para que exista competencia entre productores es necesario que los consumidores identifiquen las condiciones de calidad, servicio, precio, financiación para que aquellos elijan, de acuerdo a sus necesidades y poder adquisitivo el producto que más les convenga, existiendo una competencia efectiva entre los oferentes”. (Manual Legal de Propiedad Intelectual 189)

Como vemos la función competitiva permite que exista un mercado competitivo entre las empresas, esto es favorable para los consumidores ya que las empresas deben esforzarse por brindar productos y servicios de gran calidad y buenos precios para ganar clientes y que su marca obtenga más prestigio.

2.5.6 Función de protección del titular de la marca

El registro de una marca de productos o servicios protege al titular de la marca y le otorga un derecho exclusivo para usar su marca y evitar que terceras personas la utilicen sin su

consentimiento expreso y puedan beneficiarse del prestigio adquirido confundiendo al consumidor mediante la creación de una marca igual o semejante a la registrada.

2.6 Marcas registrables y no registrables (Prohibiciones de Registro)

La Ley de Propiedad Intelectual nos dice que se puede registrar como marca cualquier signo que tenga carácter distintivo es decir que no se asemeje a otra marca ya registrada, y sea susceptible de representación gráfica. (art.194)

Por lo tanto se podrán registrar las palabras o combinaciones de palabras, símbolos, letras, números, imágenes, colores, figuras, gráficos, logotipos, retratos, emblemas, escudos, formas tridimensionales como por ejemplo la forma de la envoltura o presentación del producto, además como lo dijimos se podrán registrar los signos perceptibles por los sentidos como son los signos sonoros, táctiles y olfativos como por ejemplo los perfumes.

“También se podrán registrar 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 y además se podrán registrar marcas colectivas para distinguir en el mercado los productos o servicios de sus integrantes”. (Ley de Propiedad Intelectual art. 194)

Una vez conocidas las marcas que pueden registrarse, veamos los signos que no podrán hacerlo según el Artículo 195 de la Ley de Propiedad Intelectual:

- a) Las marcas que contengan formas normalmente usuales de los productos o sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza de la función de dicho producto o del servicio.

- b) Las formas o diseños que den una ventaja funcional o técnica al producto, ya que de ser así deberían estar bajo la protección de una patente de modelos de utilidad.
- c) Las marcas que contengan exclusivamente un signo o indicación que utilice el nombre genérico o técnico del producto, por ejemplo “AUTO” para una marca de Vehículos, o los que son usados en el comercio para describir alguna característica o calidad del mismo, como por ejemplo “Fuerte” “Bueno”, “Barato”.
- d) Los signos que 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.
- e) Los signos que sean contrarios a la ley, la moral, el orden público o las buenas costumbres;
- f) Los que puedan engañar a los medios comerciales o al público sobre la naturaleza, procedencia, modo de fabricación, características o aptitud del mismo.
- g) Los que contengan o imiten una denominación de origen o indicación geográfica protegida y que en su empleo puedan inducir al público a confusión o error con respecto al origen, procedencia, cualidades o características de los bienes para los cuales se usan las marcas.
- h) Las marcas que contengan o imiten el nombre, los escudos de armas, banderas, siglas, denominaciones de cualquier estado o de cualquier organización internacional.
- i) Reproduzcan o imiten signos, sellos oficiales de control o de garantía, a menos que su registro sea solicitado por el organismo competente;

- j) 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.
- k) La prohibición de registrar como marca la denominación de una obtención vegetal protegida en el país o en el extranjero, a menos que la solicitud la realice el mismo titular. (art. 195)

Además de todas estas prohibiciones, no podrán registrarse las marcas que violen los derechos de terceras personas en la forma que:

- a) Sean idénticos o se asemejen de forma tal que puedan provocar confusión en el consumidor, ya que puede causar daño a su titular al diluir su fuerza distintiva o valor comercial, o crear un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular;
- b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre o lema comercial protegido de forma tal que puedan causar confusión en el público consumidor;
- c) Sean una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo notoriamente conocido en el país o en el exterior.
- d) Sean idénticos o se asemejen a un signo de alto renombre.
- e) Consistan en el nombre completo, seudónimo, firma, título, caricatura, imagen o retrato de una persona natural, distinta del solicitante, o que sea identificado por el sector pertinente del público como una persona distinta de éste, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o de sus herederos, como por ejemplo “Pele” o “Bill Gates”.
- f) Consistan, incluyan o reproduzcan medallas, premios, diplomas u otros galardones, salvo por quienes los otorguen. (Ley de Propiedad Intelectual art. 196)

Cabe resaltar finalmente que cuando la marca contenga un nombre geográfico, no se la podrá comercializar sin indicarse en forma visible y clara el lugar de fabricación del producto u origen del servicio.

2.7 Importancia del registro de la marca

Como lo señalamos anteriormente el registro de la marca otorga al titular de la misma el uso exclusivo en el territorio del país en el que se inscribió la marca.

El empresario que desea mayor protección de su signo deberá registrarlo en todos los países en los que desee comercializar sus productos o servicios, pero esto no será necesario para las marcas notoriamente conocidas.

Es importante registrar la marca para evitar que terceras personas usen indebidamente, copien o imiten la marca registrada, y en caso de que suceda aquello el titular tendrá el derecho de evitar que se comercialicen los productos o servicios, así como de pedir a las autoridades que tomen las acciones previstas en la ley, además del pago de las indemnizaciones por los daños causados a la marca, de esta forma se estará protegiendo a la empresa de inconvenientes que podría afectar la imagen de la marca.

Una marca que genera confianza a los clientes ya sea por su continua calidad, garantía, diseño, publicidad logrará el reconocimiento entre el público consumidor y aumentará sus ganancias, es por eso que la marca es uno de los principales activos de la empresa.

De ahí la importancia de proteger a una marca, para evitar que todo el esfuerzo realizado por lograr ese reconocimiento no se vea afectado por la mala fe de terceras personas que tratan de copiar o imitar a la marca registrada por la fama que tiene y que lo ha logrado por los factores que señalamos anteriormente.

Resaltemos también que cuando registramos una marca y logramos que aquella sea notoriamente conocida o famosa lograremos que terceras personas estén interesadas en obtener contratos de franquicias o licencias para el uso de la marca.

Es importante además el registro para evitar inconvenientes cuando queramos expandir el área de comercialización de la marca, ya que de esta manera cuando la empresa desee ingresar en un mercado internacional con el registro evitará que se den conflictos con otras marcas registradas anteriormente en ese país, lo que ocasionaría demandas millonarias.

2.8 Derechos conferidos por el registro de la marca

El registro de la marca se la realiza ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial que otorga al titular del registro un derecho exclusivo durante 10 años contados a partir de la fecha de su concesión, pudiendo durante este tiempo admitirse la utilización de variaciones o alteraciones secundarias del signo registrado.

Este derecho exclusivo otorga a su titular el derecho de actuar contra terceros que utilicen la marca sin su consentimiento expreso con relación a productos o servicios idénticos o similares para los cuales haya sido registrada la marca, por lo tanto ese derecho le da la potestad para impedir la realización de los siguientes actos:

- a) Usen en el comercio un signo idéntico o similar a la marca registrada, ya que pueden causar confusión al consumidor u ocasionar una dilución de la fuerza distintiva de la marca.
- b) Vendan, ofrezcan, almacenen o introduzcan en el comercio productos o servicios con la marca.
- c) Importen o exporten productos con la marca.

- d) Utilicen el signo en publicidades, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales.
- f) Borren o modifiquen la marca con fines comerciales sobre los envases, envolturas o embalajes.
- g) Fabriquen etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca.
- h) Usen 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. (Ley de Propiedad Intelectual art. 217)

2.9 Limitaciones de la marca

Así como vimos los derechos que tiene el titular de la marca para evitar que terceras personas utilicen el signo registrado sin su autorización, ahora veremos las limitaciones que tiene el titular del registro, y a las que tendrá que sujetarse ya que no podrá impedir su realización a terceros siempre y cuando las realicen de buena fe y sin constituir uso a título de marca:

- a) En caso de que un tercero utilice su propio nombre, domicilio, seudónimo o nombre geográfico para el ejercicio de una actividad comercial y resulte que uno de ellos es idéntico o similar a la marca registrada.
- b) Cuando una tercera persona utilice una denominación o indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o servicios, siempre que tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a error sobre la procedencia de los productos o servicios.

- c) Cuando anuncien, ofrezcan en venta o indiquen la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados.
- d) Cuando usen la marca para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada; siempre que tal uso sea de buena fe, se limite al propósito de información al público para la venta y no sea susceptible de inducirlo a error o confusión de los productos respectivos.
- e) Cuando se ingresen lícitamente al comercio nacional productos marcados por el titular de la marca registrada, por su licenciatario o alguna otra persona autorizada para ello.
(Ley de Propiedad Intelectual art. 218)

2.10 Procedimiento de registro de la marca

2.10.1 Presentación de la solicitud

Como ya lo indicamos anteriormente la solicitud para el registro de una marca se la deberá presentar ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, esta solicitud comprenderá una sola clase internacional de productos o servicios y deberá contener los siguientes requisitos que detallaremos a continuación:

- a) Información del solicitante, en la que indique su nombre y domicilio, si es una persona jurídica deberá indicar la denominación de la misma, lugar de constitución y nombre del representante legal.
- b) La descripción clara y completa de la marca que se desea registrar, deberá indicar si se trata de una marca denominativa, de una marca figurativa, mixta o tridimensional detallando la grafía si la tiene, color y forma.
- c) Deberá indicar la clase internacional de productos o servicios para la que se solicita el registro de la marca, esta comprenderá una sola clase internacional.

- d) En caso de tratarse de una persona jurídica, se deberá entregar los documentos que acrediten la existencia de la misma.
- e) Un extracto de la descripción de la marca para efectos de la publicación de la solicitud.
- f) El comprobante de pago de las tasas establecidas por la ley;
- g) La copia de la primera solicitud de registro de la marca presentada en el exterior, cuando se invoque prioridad.
- h) Firma del solicitante o representante legal.

La ley le permite al solicitante del registro de la marca modificar la solicitud en cualquier momento del trámite antes de que esta sea publicada, pero lo podrá hacer únicamente con relación a aspectos secundarios o para la corrección de cualquier error material. (ADPIC art. 143)

Modificar los aspectos secundarios se refiere a que podrá eliminar o restringir los productos o servicios dentro de la misma clase internacional.

2.10.2 Análisis de forma

La Dirección Nacional de Propiedad Industrial como lo dijimos es el Organismo encargado de analizar las solicitudes presentadas para el registro de una marca, ellos al momento de la recepción de la solicitud certificarán la fecha y hora en que se presentó la solicitud y le asignará un número de orden, siempre y cuando la solicitud contenga el comprobante de pago de la tasa correspondiente, caso contrario no se la admitirá a trámite ni se otorgará fecha de presentación de la misma. (Ley de Propiedad Intelectual art. 204)

Si la solicitud cumple con el pago de la tasa correspondiente y es admitida, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial examinará dentro de 15 días hábiles si la solicitud cumple

con todos los requisitos exigidos en la ley y que lo vimos anteriormente, de no ser aceptada el organismo notificará al petitionario para que en un plazo de treinta días corrija la solicitud, caso contrario la solicitud será rechazada.

2.10.3 Publicación

Si la solicitud de registro cumple con todos los requisitos y es aceptada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial será publicada en la Gaceta de Propiedad Intelectual.

2.10.4 Término de Oposiciones

Luego de publicado la solicitud de registro, quién tenga legítimo interés de oponerse al registro de una marca ya sea porque es idéntica o semejante a una marca registrada anteriormente y que pueda causar confusión o error entre los consumidores, riesgo de asociación o pérdida de la fuerza distintiva de la marca, podrá presentar las oposiciones fundamentadas durante los treinta días hábiles posteriores a la publicación, el interesado luego de presentada la oposición podrá solicitar una ampliación de treinta días más.

La Decisión 486 señala lo siguiente con respecto a las oposiciones de las marcas registradas en los países miembros de la Comunidad Andina:

“Tienen legítimo interés para presentar oposiciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quién primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros. En ambos casos, el opositor deberá acreditar su interés real en el mercado del País Miembro donde interponga la oposición, debiendo a tal efecto solicitar el registro de la marca al momento de interponerla”. (art. 147)

Contrario a esto, la persona interesada no podrá interponer una solicitud de oposición y se le negará cuando:

- a) Hayan presentado las oposiciones fuera del término señalado;
- b) Que se fundamente en una solicitud cuya fecha de presentación sea posterior a la petición de registro de la marca a cuya solicitud se oponga;
- c) Que se fundamente en el registro de una marca que hubiere coexistido con aquella cuyo registro se solicita, siempre que tal solicitud de registro se hubiere presentado por quien fue su último titular, durante los seis meses siguientes al vencimiento del plazo de gracia, para solicitar la renovación del registro de la marca.
- d) Se basen en convenios o tratados no vigentes en el país.
- e) No se hayan pagado las tasas exigidas por la ley. (Ley de Propiedad Intelectual art. 209)

Pero si las razones son fundamentadas y la Dirección Nacional de Propiedad Industrial acepta la oposición, notificará al solicitante que hay oposición en contra del registro de su marca y le enviará el escrito de oposición presentado para que dentro de los treinta días siguientes haga valer sus argumentaciones y presente pruebas, si lo estima conveniente.

Luego de vencido este plazo la Dirección Nacional de Propiedad Industrial analizará y resolverá las oposiciones presentadas y determinará si es posible conceder o negar el registro de la marca solicitada, esta resolución deberá contener los motivos de la aceptación o negación del registro.

En caso de que las partes lleguen a un acuerdo, antes de que se dicte la resolución, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial está obligada a aceptarla, pero en caso de que las partes acuerden la coexistencia de signos idénticos para proteger los mismos productos o servicios, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial podrá desaprobar tal acto si es que considera que puede afectar el interés general de los consumidores.

En caso de que no se hayan presentado oposiciones en el tiempo establecido por la ley la Dirección Nacional de Propiedad Industrial “*procederá a realizar el examen de registrabilidad para analizar si la marca cumple con los requisitos exigidos, y posteriormente a otorgar o denegar el registro de la marca*”. (Ley de Propiedad Intelectual art. 211)

2.10.5 Renovación

Aceptado el Registro de la marca, este tendrá una duración de diez años a partir de la fecha de su concesión y se podrá renovar por períodos sucesivos de diez años.

El trámite para la renovación del registro de la marca se lo podrá realizar dentro de los 6 meses antes de que expire el registro, y se lo deberá solicitar a la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, en caso de que el titular de la marca no haya renovado durante el plazo señalado se le otorgará un plazo de gracia de seis meses contados a partir de la fecha de vencimiento del registro para solicitar su renovación.

En caso de no haber solicitado la renovación dentro de los dos tiempos señalados en la ley, el registro caducará de pleno derecho.

2.10.6 Licencia de uso y Transferencia de marcas

El titular de una marca puede otorgar una licencia para el uso de su marca a una o más personas que deseen utilizar la misma para comercializar los productos o servicios que contengan la marca. La licencia deberá constar por escrito y se la deberá registrar en la Dirección Nacional de Propiedad Industrial. (Ley de Propiedad Intelectual art. 162)

Además de la licencia de uso el titular del registro podrá transferir su marca mediante la venta o por vía sucesoria, la cual deberá constar por escrito y se la registrará en la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, caso contrario la transferencia no surtirá efectos frente a terceras personas.

2.11 De la Nulidad del Registro

Cualquier persona y en cualquier momento podrá solicitar la nulidad del registro de una marca y será el Comité de Propiedad Intelectual del IEPI mediante un recurso de revisión que decretará de oficio o a petición de parte la nulidad absoluta de un registro de marca en los siguientes casos: (Ley de Propiedad Intelectual art. 227)

- a) Cuando se hubiese entregado documentos falsos para la obtención del registro.
- b) Cuando el signo registrado no sean suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica y en los casos señalados en las prohibiciones de registro.
- c) Cuando el registro de la marca viole los derechos de terceros y causen confusión con respecto a otras marcas.
- d) Cuando el registro se hubiere obtenido de mala fe.
- e) Cuando el registro se hubiere obtenido irrespetando los procedimientos establecidos o a las leyes.

En todos estos casos menos del literal b) el Comité en virtud del recurso presentado declarará la nulidad o no del registro luego de transcurrido el plazo para el ejercicio del recurso de revisión y antes de que hayan transcurrido 10 años desde la fecha de la concesión del registro, salvo que con anterioridad se hubiere planteado el recurso de revisión y éste hubiese sido negado.

2.12 De la Cancelación del Registro

Se podrá pedir la cancelación del registro de la marca en los siguientes casos:

- Cuando la marca sin motivo justificado no ha sido utilizada durante 3 años consecutivos por el titular de la misma o por el que posea la licencia de uso al menos en uno de los países miembros de la Comunidad Andina o en cualquier otro país en el que Ecuador mantenga convenios vigentes sobre propiedad intelectual.
- Como defensa en un procedimiento de infracción del registro, de oposición o nulidad.
- Cuando la marca que se registró haya sido idéntica o similar a una marca notoria o de alto renombre al momento de solicitar el registro. (Ley de Propiedad Intelectual art. 220)

Cuando la persona interesada solicite la cancelación del registro, se le notificará al titular de la marca para que el plazo de 30 días hábiles se pronuncie. En el caso de que la solicitud se interponga por falta de uso de la marca, el titular deberá demostrar mediante facturas, documentos contables, etc, que su marca está funcionando con regularidad. Si la falta de uso se debió a causas de fuerza mayor o por caso fortuito, no se cancelará el registro.

En caso de no haber alegado en este plazo, se decidirá sobre la cancelación o no del registro de la marca mediante resolución debidamente motivada.

2.13 Recursos Administrativos

En caso de negativa al registro de la marca por parte de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual, o la nulidad o cancelación de la marca, existen los recursos administrativos que las personas pueden adoptar para apelar el acto administrativo:

- Recurso de reposición, ante el mismo funcionario que lo dictó;
- Recurso de apelación, ante el Comité de Propiedad Intelectual; y

- Recurso de revisión, ante el Comité de Propiedad Intelectual.

No es necesario agotar todos estos recursos para agotar la vía administrativa, ya que se podrá plantear directamente los recursos que señala la Ley Contenciosa Administrativa contra los actos administrativos definitivos o que impidan la continuación del trámite, dictados por los Directores Nacionales.

En este caso los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo podrán suspender la ejecución del acto demandado, en caso que la ejecución pueda causar perjuicios graves y de difícil reparación.

Pero en el caso de que la parte interesada decida agotar los recursos administrativos y solicite uno de los recursos señalados anteriormente, será el Comité de Propiedad Intelectual que tramitará y resolverá los recursos de apelación y revisión. Una vez que resuelva ya no se podrá solicitar nuevamente estos recursos ante la resolución del Comité, sino únicamente se podrá solicitar el recurso de reposición.

2.14 Procedimientos de Observancia

Una persona que se vea afectada por la violación de sus derechos de propiedad intelectual, podrá iniciar acciones administrativas, civiles o penales, mismas que desarrollaremos a continuación.

2.14.1 Acciones administrativas

Dentro de las acciones administrativas tenemos la tutela administrativa y las medidas de frontera.

2.14.1.1 De la Tutela Administrativa

La tutela administrativa es el procedimiento que se ejerce de oficio o a petición de parte a través de las Direcciones Nacionales del IEPI, quienes se encargan de velar por el cumplimiento de los derechos de propiedad intelectual mediante la “*inspección, vigilancia y sanción para evitar y reprimir violaciones a los derechos de propiedad intelectual*”. (Ley de Propiedad Intelectual art. 333)

Las Direcciones Nacionales o sus delegados ante el pedido de una persona que vea afectado o violado sus derechos de propiedad intelectual podrán inspeccionar, requerir información y en caso de comprobar la infracción podrán sancionar con la interposición de una multa la violación de los derechos protegidos.

El Artículo 335 de la Ley de Propiedad Intelectual señala que:

“Las inspecciones se realizarán por parte de los directores nacionales o sus delegados, al momento de la inspección y como requisito para practicarla válidamente, se entregará copia del acto administrativo en la que se hubiere ordenado, y si fuese aplicable, la solicitud de la parte afectada”. (art. 335)

Si en el momento de la diligencia se presume o se comprueba la violación de los derechos de propiedad intelectual, se realizará un inventario de los bienes que se relacionen con la infracción. Además los Directores Nacionales o sus delegados podrán remover los rótulos y aprehender las mercaderías y otros bienes que violen los derechos de propiedad intelectual.

Si el IEPI presume la violación de los derechos de propiedad intelectual podrá requerir información para comprobar la existencia o no de la infracción, información que deberá ser entregada en un término no mayor a quince días, contados desde la fecha que se realice la notificación.

Antes de la adopción de cualquier medida o resolución el artículo 338 de la Ley de Propiedad Intelectual señala que “*se escuchará a la parte acusada y si fuese necesario se convocará a una audiencia en la que los interesados puedan expresar sus posiciones*” (art. 338), aclaremos que esto se realizará salvo en el caso que no se tomen medidas provisionales.

Una vez que concluya el proceso investigativo por parte del IEPI y se compruebe el cometimiento de la infracción, se dictará resolución motivada y se sancionará al infractor con la clausura del establecimiento de 3 a 7 días y o con una multa de entre quinientos dólares (\$500) a cien mil dólares (\$100.000) de los Estados Unidos de América^{1***}, además se podrá adoptar o aprobar las medidas provisionales que tomaron los Directores anteriormente.

Igual sanción se impondrá a las personas que obstaculicen o dificulten el cumplimiento de los actos, medidas o inspecciones que se realicen por parte del IEPI, así como a las personas que no envíen la información solicitada en el término establecido.

En caso de que se presuma la existencia de un delito, se enviará copia del proceso administrativo a la Fiscalía para el inicio del proceso correspondiente.

2.14.1.2 Medidas en frontera

Son procedimientos administrativos en virtud de los cuales el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador tiene la obligación de controlar el ingreso o salida de todo tipo de mercaderías, es decir prohibir la importación o exportación de productos que violen los derechos de propiedad intelectual.

¹ *** Sanciones impuestas en virtud de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado en las disposiciones Reformativas y Derogatorias numeral décimo tercero que reforma el artículo 339 de la Ley de Propiedad Intelectual.

Los administradores de Aduana en el caso de impedir el ingreso o salida de productos, ya sea de oficio o a petición de parte, deberán informar al presidente del IEPI o sus delegados el detalle de la mercadería retenida, quién en el término de 5 días deberá confirmar o revocar la medida tomada, en el caso de confirmar la infracción, los productos pasarán a disposición de la fiscalía para el inicio del proceso correspondiente.

En el caso de que los administradores de Aduanas a petición de parte interesada no impidieran tal delito serán considerados cómplices del mismo, además serán sancionados administrativamente.

El interesado podrá recurrir directamente al Presidente del IEPI en el caso de que el administrador de aduanas no de un pronunciamiento o no haya adoptado alguna medida en el término de 3 días.

Además de los administradores de Aduana, los Directores Nacionales de Propiedad Industrial podrán ordenar a petición de parte interesada, la prohibición del ingreso o salida de bienes que en cualquier modo violen derechos de propiedad intelectual. *“La resolución se dictará en el término de tres días desde la petición. Si se estima necesario conveniente, se podrá disponer que el peticionario rinda caución suficiente. Si ésta no se otorgare en el término de cinco días de solicitada, la medida quedará sin efecto”*. (Ley de Propiedad Intelectual art. 343)

De ocurrir esta medida de prohibición de ingreso o salida de la mercadería, la autoridad ante el pedido de la persona afectada por la prohibición, realizará una audiencia para examinar la mercadería y decidir si revoca o no la medida, de comprobarse que la mercadería viola derechos de terceros, el caso se enviará a la fiscalía.

Cualquier resolución que se dicte tanto en el caso de la tutela administrativa como en el caso de las medidas en frontera serán susceptibles de los siguientes recursos en sede administrativa:

- Recurso de Reposición ante la misma autoridad que la dictó.
- Recursos de Apelación ante el Comité de Propiedad Intelectual.
- Recurso de Revisión ante el Comité de Propiedad Intelectual y excepcionalmente de reposición ante el comité de Propiedad Intelectual, que es el órgano de segunda Instancia administrativa del IEPI, dependiendo de la causal invocada.

Cabe recordar que el artículo 69 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva señala que: los actos administrativos serán impugnables en sede administrativa o judicial. Es decir, quién se considere afectado por un acto administrativo lo podrá impugnar judicialmente ante el respectivo Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de manera directa. No será necesario para el ejercicio de este derecho el que haya precedido reclamación administrativa previa la misma que será optativa (art. 69).

Como vemos no es necesario agotar todos los recursos administrativos para acudir a los Tribunales Contenciosos Administrativos y apelar las decisiones que haya tomado el IEPI con respecto a la concesión de una tutela administrativa, o en la revocatoria o ratificación de una medida en frontera.

2.15 Acciones Judiciales

2.15.1 Acciones Civiles

Las acciones judiciales civiles sobre propiedad intelectual se tramitarán en juicio verbal sumario y serán los jueces civiles quienes establecerán o no la adopción de medidas cautelares.

2.15.1.1 Medidas Cautelares

Si el titular de los derechos cree que existe una violación a los derechos de propiedad intelectual podrá pedir al Juez de lo Civil la toma de medidas cautelares para evitar que se

pierdan las pruebas que serán necesarias para demostrar la infracción, así como para evitar que se siga cometiendo la infracción e ingresen en el comercio. Las solicitudes para las medidas cautelares deberán permanecer en secreto hasta luego de ejecutadas.

El Artículo 912 del Código de Procedimiento Civil señala que *“Puede una persona, antes de presentar su demanda y en cualquier estado del juicio, pedir el secuestro o la retención de la cosa sobre la que se va a litigar o se litiga, o de bienes que aseguren el crédito”*. (art. 912)

Si el juez a petición de parte, considera necesario tomar medidas cautelares luego de analizar las pruebas e indicios que presumen la violación de derechos de propiedad intelectual, *“o sobre información que conduzca al temor razonable y fundado sobre su violación actual o inminente”* (Ley de Propiedad Intelectual art. 306) ordenará las medidas que servirán para proteger las pruebas que ayuden a demostrar la infracción una vez que el titular demuestre que es dueño de los derechos, y presente fianza o garantías para proteger al demandado para de esta manera evitar abusos, cumplidos estos requisitos el juez ordenará:

- El cese inmediato de los actos que constituyan la infracción.
- El comiso definitivo de los productos u otros objetos que sean parte de la violación de los derechos de propiedad intelectual.
- El comiso definitivo de los aparatos, objetos, instrumentos, maquinaria y medios utilizados para el cometimiento del delito y que además podrán servir para el resarcimiento por los perjuicios ocasionados.
- El secuestro podrá ordenarse también sobre los ingresos obtenidos por la actividad infractora.

Todas estas medidas podrán ser en presencia del Juez, si así lo solicita el demandante, quién podrá asesorarse de peritos o funcionarios del IEPI para la intervención pericial tanto en la práctica de medidas cautelares como en la actuación de las pruebas que sean necesarias para

determinar el cometimiento o no de la infracción. Luego de tomadas las medidas cautelares ordenadas por el Juez, se citará la demanda al acusado para que en empiece a correr el término de prueba que será de 3 días. Las medidas provisionales solicitadas por el demandante caducarán en el término de 15 días si es que el actor no propone la demanda en lo principal.

En el artículo 310 de la Ley de Propiedad Intelectual se señala que:

“La orden que expida el juez implicará, sin necesidad de formalidad ulterior o providencia adicional, la posibilidad de adopción de cualquier medida práctica necesaria para la plena ejecución de la medida cautelar, incluyendo el descerrajamiento de seguridades, sin perjuicio de la facultad del juez de que al momento de la diligencia ordene cualquier otra medida cautelar que resulte necesaria para la protección urgente de los derechos, sea de oficio o a petición verbal de parte. (art. 310)

Las demandas que se presenten para obtener una medida cautelar, así como las providencias correspondientes, tendrán la categoría de reservadas y no se notificarán a la parte demandada si no hasta después de su ejecución.

En los casos en que las medidas provisionales sean revocadas, caduquen, o se resuelva que no hubo violación a los derechos de propiedad intelectual, el juez a petición de parte, ordenará al demandante la indemnización de daños y perjuicios ocasionados.

Finalmente el artículo 315 dice que *“Los jueces que no cumplan con lo previsto en el artículo 73 del Código de Procedimiento Civil dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la recepción de la demanda o nieguen injustificadamente la adopción de una medida cautelar, serán responsables ante el titular del derecho por los perjuicios causados, sin perjuicio de la acción penal que corresponda”*. (Ley de Propiedad Intelectual art. 315)

2.15.2 De los Procesos de Conocimiento

El artículo 294 de la Ley de Propiedad Intelectual con las modificaciones correspondientes que se señalan en las Disposiciones Reformatorias y Derogatorias del Código Orgánico de la Función Judicial a la Ley de Propiedad Intelectual codificada, señala que:

“Serán competentes para el conocimiento de las controversias sobre esta materia, en primera instancia, los jueces y juezas de lo contencioso administrativo del domicilio del demandado y, en segunda instancia la sala especializada en dicha materia de la corte provincial respectiva.” *”Los recursos de casación que se dedujeren en ésta materia serán conocidos por la Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia”* (294).

Serán también competentes para conocer éstas causas los jueces del lugar en el que se hubiere cometido la infracción.

2.15.3 Acción Civil para Demandar Daños y Perjuicios

Una vez que el IEPI analice las pruebas y demuestre que existió violación a los derechos de propiedad intelectual, la persona afectada podrá demandar ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo la indemnización por daños y perjuicios a la persona que cometió el delito.

2.15.4 Acciones Penales

La violación a los derechos de propiedad intelectual podrán ser castigadas además de las sanciones civiles y administrativas que señalamos con acciones penales que irán de acuerdo al nivel de infracción cometido por la persona que violó derechos protegidos.

Estas penas dependerán del grado del cometimiento de la infracción y serán:

Artículo 319 de la Ley de Propiedad Intelectual:

- Prisión de 3 meses a 3 años y una multa de mil trescientos catorce dólares con cuarenta y cinco centavos (\$ 1.314,45) a trece mil ciento cuarenta y cuatro dólares con cincuenta centavos (\$13.144,50) tomando en cuenta el valor de los perjuicios ocasionados, a las personas que almacenen, fabriquen, vendan, importen o exporten:
 - a) Un producto amparado por una patente de invención o modelo de utilidad obtenido en el país;
 - b) Un producto fabricado mediante la utilización de un procedimiento amparado por una patente de invención obtenida en el país;
 - c) Un producto amparado por un dibujo o modelo industrial registrado en el país;
 - d) Un producto o servicio que utilice una marca no registrada idéntica o similar a una marca notoria o de alto renombre, registrada en el país o en el exterior;
 - e) Un producto o servicio que utilice una marca no registrada idéntica o similar a una marca registrada en el país; y,
 - f) Un producto o servicio que utilice una marca o indicación geográfica no registradas, idéntica o similar a una indicación geográfica registrada en el país.

En los casos de los literales e) y f) los productos o servicios que utilicen el signo no registrado, deberán ser idénticos o similares a los productos o servicios protegidos por las marcas o indicaciones geográficas registradas en el país. (art. 319)

Artículo 320:

- Con igual pena que en el artículo 319 serán sancionados las personas que:
 - a. Divulguen, adquieran o utilicen secretos comerciales, secretos industriales o información confidencial;

- b. En productos o servicios o transacciones comerciales utilicen marcas o indicaciones geográficas no registradas en el país, que constituyan una imitación de signos distintivos notorios o de alto renombre, registrados en el país o en el exterior que pueden razonablemente confundirse con el original; y,
- c. En productos o servicios o transacciones comerciales utilicen marcas o indicaciones geográficas que constituyan una imitación de signos distintivos registrados en el país, que pueden razonablemente confundirse con el original, para distinguir productos o servicios que puedan suplantar a los protegidos. (art. 320)

Artículo 321:

- Prisión de un mes a dos años y multa de seiscientos cincuenta y siete dólares con veinte y dos centavos (\$657,22) a seis mil quinientos setenta y dos dólares con veinte y cinco centavos (\$6.572,25) tomando en consideración el valor de los perjuicios ocasionados a las personas que:
 - Utilicen nombres comerciales sobre los cuales no han adquirido derechos, que sean idénticos a nombres comerciales públicos y notoriamente conocidos en el país o marcas registradas en el país, o a marcas notorias o de alto renombre registradas en el país o en el exterior.
 - Igual pena se impondrá a quienes en violación de los derechos de propiedad intelectual utilicen apariencias distintivas, idénticas o similares a apariencias distintivas pública y notoriamente conocidas en el país. (art. 321)

Artículo 322:

- Prisión de un mes a dos años y multa de seiscientos cincuenta y siete dólares con veinte y dos centavos (\$657,22) a seis mil quinientos setenta y dos dólares con veinte

y cinco centavos (\$6.572,25) tomando en consideración los perjuicios ocasionados, a las personas que:

- 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, reemplacen o utilicen etiquetas, sellos o envases que contengan marcas legítimas, para utilizarlos 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. (art. 322)

Artículo 323:

- Prisión de tres meses a tres años y multa de mil trescientos catorce dólares con cuarenta y cinco centavos (\$ 1.314,45) a trece mil ciento cuarenta y cuatro dólares con cincuenta centavos (\$13.144,50) tomando en cuenta el valor de los perjuicios ocasionados, a las personas que:
 - Almacenen, fabriquen, utilicen con fines comerciales, oferten en venta, vendan, importen o exporten productos falsificados identificados con marcas de alto renombre o notoriamente conocidas, registradas en el país o en el exterior, o con marcas registradas en el país.
 - También se reprimirá con la misma pena a quienes rellenen con productos espurios envases identificados con marca ajena. (art. 323)

Artículo 327:

- Son circunstancias agravantes, además de las previstas en el Código Penal, las siguientes:
 - a) El haber recibido el infractor apercibimiento sobre la violación del derecho;
 - b) El que los productos materia de la infracción puedan provocar daños a la salud; y,
 - c) El que las infracciones se cometan respecto de obras inéditas. (art. 327)

Una vez demostrado por parte los fiscales el cometimiento del delito, el juez penal llamará a juicio y el tribunal penal establecerá la pena correspondiente al demandado por la violación de los derechos de propiedad intelectual.

CAPÍTULO III

FALSIFICACIÓN DE MARCAS, FALSIFICACIÓN DE PRODUCTOS E IMITACIÓN MARCARIA

Antes de analizar cada uno de estos temas, es importante recordar que la falsificación de marcas, de productos y la imitación marcaria son un tipo de competencia desleal.

La Ley de Propiedad Intelectual en el artículo 284 indica que la competencia desleal “*Es todo hecho, acto o práctica contrario a los usos o buenas costumbres en el desarrollo de actividades económicas*” ***² (art. 284)

Hechos o Actos contrarios a las buenas costumbres en el comercio se refiere a usar la marca sin el consentimiento del titular de la misma, confundir y dar testimonios falsos a los consumidores con respecto a los productos o servicios que brindan las empresas, brindar información que induzca al error en el público sobre la naturaleza, modo de fabricación, características o calidad de los productos o servicios, divulgar información secreta sin el consentimiento de la persona encargada de autorizarla, y en general cualquier acto o hecho que dañe la buena reputación de la empresa y que causen perjuicios económicos en la misma.

Adaptando el concepto al tema de este trabajo, una de las manifestaciones de la competencia desleal es copiar, falsificar, imitar, usar sin el consentimiento del titular, marcas o signos

² *** Artículo derogado por la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado en las Disposiciones Reformatorias y Derogatorias numeral décimo segundo que señala lo siguiente “*Deróguense los artículos 183 al 193 y 284 al 287 de la Ley de Propiedad Intelectual, codificación 2006-13, publicada en el suplemento del Registro Oficial 426 de 28 de Diciembre de 2006*”

protegidos para obtener beneficios económicos a costa del prestigio de las empresas que se esfuerzan en hacer que el nombre de su marca sea reconocida en el mercado.

Aquí la importancia de conocer que la falsificación o imitación de las marcas así como los demás actos que traten de dañar o afectar económicamente a una empresa son una forma de competencia desleal.

La falsificación y la imitación marcaría lo que busca es crear confusión directa o indirecta entre los consumidores, con respecto a los productos y servicios ofrecidos por una marca legalmente registrada y que tiene éxito en el mercado, para de esta manera sacar ventaja económica de tal situación.

Como hemos visto a lo largo de este trabajo el principal objetivo de la propiedad intelectual es proteger al titular de la marca de las copias, imitaciones y uso de los derechos de su marca sin su consentimiento, ya que las marcas son una parte importantísima en los mercados y que el cumplimiento de los derechos de propiedad intelectual de las empresas, logran que exista un correcto y transparente funcionamiento del mercado, esto a su vez beneficia a los consumidores que son los que ganan cuando existe una competencia leal entre las empresas, pero en los últimos años ha existido un incremento alarmante en la falsificación e imitación de marcas y productos, lo que ha causado muchos problemas tanto a los titulares de estos derechos, al Estado y por supuesto a los consumidores, ya que muchas veces las personas adquieren un producto por el prestigio que conlleva una marca, confiando que será de mejor calidad, duración y por lo tanto paga más, y resulta que lo que adquirió es falsificado o se identifica con un signo imitado, este hecho lo vemos todos los días y no existe una correcta aplicación de la ley para frenar este abuso que perjudica a todos y que únicamente favorece a las mafias de falsificadores.

La falsificación ha crecido muchísimo en todo el mundo y más en este siglo XXI debido a que la mentalidad y pensamiento de la personas ha cambiado, en la actualidad en muchos sectores de la sociedad se considera que depende mucho de la marca que se compre o use, esto es lo que motiva a los falsificadores a violar y aprovecharse de los derechos protegidos de las empresas dueñas de las marcas, y es en los países subdesarrollados como el nuestro donde más encontramos productos falsificados debido la situación económica de las personas que no tienen dinero para comprar productos identificados con las marcas conocidas.

Como sabemos las marcas más falsificadas o imitadas son las marcas notorias y de alto renombre, es decir en las cuales la gente confía más por la calidad y prestigio, en estos casos es cuando los Estados deben intervenir para evitar que se vean afectados los titulares de las marcas y los consumidores que se ven engañados por personas que cometen estos delitos y que les perjudican económicamente y dañan el mercado, además hay que apuntar que los productos adulterados en el caso de los productos consumibles como son las medicinas y alimentos, pueden perjudicar gravemente la salud de los consumidores.

Para evitar ser víctimas de estos delitos debemos conocer los derechos que tenemos, hacer respetar las leyes que existen y tratar de mejorarlas, para evitar que se sigan generando estos problemas que están acabando la creatividad de las personas y en general de las empresas que invierten millones en investigaciones para inventar nuevas tecnologías y obtener prestigio.

Las leyes para sancionar estos delitos o infracciones existen y son claras, tal vez son un poco blandas, pero existen y deben ser aplicadas correctamente, pero en muchos de los casos los fiscales y los jueces no tienen el conocimiento adecuado de las consecuencias que produce la falsificación y en ocasiones desestiman los procesos o los archivan y la impunidad reina en esta clase de delitos, es por eso el motivo de este trabajo, para demostrar que la falsificación de marcas es un problema a nivel mundial y que poco se hace para reducirla por lo menos,

aquí realizaremos una diferenciación de lo que es la falsificación de marcas, falsificación de productos e imitación marcaria que en muchos de los casos es confundida por los jueces y fiscales ya que no tienen un correcto concepto sobre estos 3 tipos de violaciones a los derechos de propiedad intelectual, ya que desde mi punto de vista, cada uno tiene diferentes connotaciones y deberían ser penados unos con más fuerza que otros, siempre pensando en los daños que pueden llegar a causar tanto al dueño de la marca como a los consumidores que pueden poner en riesgo su vida por un producto falsificado o imitado.

A continuación analizaremos y distinguiremos estos 3 tipos de actuaciones.

La falsificación de marcas generalmente implica también la falsificación del producto, pero se deben hacer algunas precisiones importantes que las analizaremos a continuación.

3.1 LA FALSIFICACIÓN MARCARIA

3.1.1 Concepto

La falsificación de marcas es un delito que consiste en reproducir el signo de una marca registrada o notoriamente conocida, sin el consentimiento del titular de la misma y utilizarla ilegalmente en otros productos o servicios para obtener beneficios económicos gracias al prestigio que ha logrado la marca protegida.

Es decir fabricar un producto o un artículo y utilizar una marca conocida o de alto renombre para hacer creer a los consumidores que dicho producto fue creado por la empresa dueña de la marca, o en muchos de los casos los falsificadores simplemente compran productos o artículos de baja calidad y le cambian la etiqueta o le imprimen el nombre de una marca que sea notoriamente conocida para así engañar al consumidor.

Guillermo Cabanellas nos dice que la falsificación es "*la destrucción o apoderamiento sin escrúpulos de los bienes ajenos*" (250)

Al falsificar una marca se está engañando a los consumidores respecto del origen o procedencia del producto.

“Un producto falsificado es algo que se ha copiado o imitado ilegalmente con el fin de obtener el dinero de clientes crédulos o de personas que lo adquieren por propia y libre voluntad en detrimento del fabricante legítimo” (ctd Harms 5)

“La fabricación, distribución y venta de productos provistos de marcas notorias, que afectan a multitud de sectores productivos, constituye una actividad altamente perjudicial para las empresas, tanto desde un punto de vista económico como . . . del deterioro de la propia imagen y del prestigio que van unido a la marca, sin olvidar . . . el daño que ocasiona a los consumidores”. (Bazán 75)

Se podría considerar que la falsificación puede ser también el robo de la marca es decir el registro indebido de una marca ya registrada anteriormente, esto ocurre con las marcas conocidas internacionalmente pero que no cuentan con el registro dentro de nuestro país, y los falsificadores se aprovechan de tal situación para robarse la marca y ponerla a su nombre, en algunos casos tal registro lo utilizan para explotar comercialmente la marca falsificada o simplemente en el ejemplo que veremos a continuación:

Un falsificador se percata que existe una marca que ha empezado a tener éxito en el mercado, por ejemplo, en Europa o Estados Unidos, y que no está registrada en los países latinoamericanos, esta persona inmediatamente presenta una solicitud para registrar el nombre o signo como su marca en la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, si ésta cumple con todos los requisitos exigidos, la Dirección Nacional hará el análisis de forma y en caso de ser admitida, será publicada en la Gaceta de Propiedad Intelectual, en el ejemplo que estamos

dando el falsificador ha actuado "lícitamente" en base al principio de territorialidad, esto es una vez concedido un derecho, el titular puede impedir que un tercero use el mismo nombre en su territorio, sin embargo, en este caso vemos que el motivo del registro fue con dolo y con el ánimo de aprovecharse del prestigio de la marca, perjudicando al titular de la misma quién no tiene el más mínimo conocimiento de lo que está ocurriendo, por lo tanto como desconoce que su marca esta siendo objeto de registro en otro país no presentará las oposiciones fundamentadas durante los treinta días hábiles posteriores a la publicación del registro, en este caso la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual al no recibir oposición al registro de la marca, realizará el examen de registrabilidad y si cumple con todos los requisitos exigidos en la ley procederá a otorgar el registro. Ante esto el verdadero titular de la marca tendrá problemas cuando desee registrar su marca en uno de los países en que el falsificador registró la marca como suya. Es muy común que el falsificador no haya registrado la marca ajena para competir deslealmente elaborando productos ilegítimos usando la marca usurpada, ya que el principal motivo de su mala intención es para exigir el pago de un "rescate" por la marca registrada por él y la cual ha sido de su supuesto "ingenio" e "imaginación", afectando la imagen y aprovechándose de la marca legítima y produciendo grandes daños económicos a la empresa.

En el mundo de hoy toda marca, absolutamente toda marca que tenga éxito y goce de buena reputación entre los consumidores, es falsificada. Pocas o casi ninguna marca en el mundo se salva de este delito y como sabemos las marcas más falsificadas en nuestro país y en todo el mundo son las marcas notorias y de alto renombre como por ejemplo Nike, Adidas, Puma, Abercrombie, Armani, Hollister, Dolce Gabana, Sony, Samsung, Nokia, Tommy, Rolex, y muchas otras más, estas marcas que han logrado prestigio a nivel mundial pierden millones de dólares al año por este delito, y que en algunos casos han ocasionado que sus directivos dejen

de tomar medidas porque es inevitable que su marca deje de ser falsificada, ya que en algunos países existe nula persecución y control para encontrar y sancionar a los falsificadores.

Los productos más falsificados como lo vimos son especialmente las marcas que fabrican ropa, calzado, perfumes, licores, cigarrillos, medicinas, gafas, electrodomésticos, reproductores musicales, celulares, juegos de video y computadoras, y en una menor cantidad también son objeto de falsificación las piezas de vehículos, llantas, cosméticos, suministros de oficina, alimentos etc.

Los países en el mundo que más fabrican, producen y venden productos y artículos falsificados son la China, número 1 del mundo en este tipo de delitos, luego están Indonesia, Tailandia, Malasia, Corea y en nuestra región están Brasil, Paraguay, Perú, Colombia y Panamá; estos son los países con más altos índices de falsificación en donde se fabrican, comercializa y luego se distribuye a los demás países de la región.

Debemos distinguir aquí algunas formas de falsificación, ya que existen las copias o falsificaciones exactas llamadas engañosas y las copias burdas o sencillas que son de fácil distinción también llamadas no engañosas, aquí surge el problema ya que una copia exacta de marca lo que ocasiona es que el consumidor adquiera un producto con la supuesta idea de que es original, porque la copia es perfecta y paga por el producto la misma cantidad de dinero que cuesta la original, y ocurre que en poco tiempo el producto se daña o comienza a desgastarse aceleradamente por la mala calidad de productos utilizados en la fabricación del mismo lo que ocasiona que el consumidor se lleve una mala imagen de la marca; y por el contrario existen también las copias burdas o sencillas, por ejemplo en el mercado podemos encontrar un reloj con la marca "Rolex" en \$36 mientras que el producto original esta en los \$900, además de darnos cuenta que es falsificado a simple vista por el aspecto del mismo, la gran diferencia en el precio es evidente que es un producto falsificado y que fue fabricado con materiales de baja calidad, en este caso una persona que adquiere este tipo de productos en la

mayoría de los casos esta consciente de que esta pagando por un producto falsificado y de mala calidad, pero esto no ocurre con las falsificaciones exactas o “copias de calidad” ya que para elaborar estos productos los falsificadores utilizan hasta oro y materia prima de alta calidad iguales al producto original en el caso del reloj, pero lo que colocan de baja calidad es la maquina del reloj, y esto resulta casi imperceptible para el consumidor al momento de comprar, y termina pagando la misma cantidad de dinero que cuesta la marca original es decir unos \$ 900 o más por un producto falso, aquí encontramos la parte grave de la falsificación, ya que además del engaño que sufre el consumidor, las empresas fabricantes y dueñas de las marcas pierden millones de dólares al año ya que cada venta que realice un falsificador es una venta menos para el dueño de la marca, además de que el consumidor engañado pierde toda la confianza en la marca ya que no supo que el producto que adquirió estaba falsificado, lo que ocasiona graves daños a la reputación y prestigio de una empresa, debido a que los falsificadores al momento de elaborar un producto utilizan procedimientos y materiales de baja calidad y que en muchos casos pueden poner en riesgo hasta la vida de las personas.

Diferenciamos aquí otra forma de engaño que está dentro del delito de falsificación, pero que más bien se le debería llamar como “mal uso de la marca”, y que es lo más común de encontrar en el mercado principalmente en el nuestro. Podemos considerarlo como un delito menos grave que la falsificación pero que de todas maneras resulta en un engaño para algunas personas que no tienen un conocimiento real de lo que es la falsificación, con “mal uso de la marca” nos referimos a utilizar el signo de una marca como dibujo de un bien o producto, sobre todo esto ocurre en las prendas de vestir, mochilas, carteras, gorros, etc, en donde vemos estampada en medio de una casaca por ejemplo el nombre de una marca famosa, ejemplo “Nike”, pero en la etiqueta de la casaca encontramos un nombre distinto a “Nike”, en este caso es un mal uso de una marca y no estaríamos hablando de una falsificación propiamente pero que de todas formas están dentro de la falsificación y como lo dijimos

pueden producir un engaño para los consumidores y un daño para la imagen de la marca y la empresa en general.

Cualquier falsificación incluso de los artículos o productos no engañosos que adquieren las personas a sabiendas que es falsificado es vista por los titulares de la marca como algo perjudicial para su imagen. Por lo tanto un producto engañoso de gran calidad constituirá una gran preocupación y amenaza para el dueño de la marca debido al alto riesgo de crear perjuicios tanto para los consumidores como para los titulares, ya que una persona que adquiere uno de estos productos corre el riesgo de sufrir daños en su integridad física por ejemplo en el caso de dispositivos médicos o equipos industriales falsificados, estos artículos puede ocasionar que los afectados interpongan una demanda al fabricante y esa publicidad perjudicará al dueño de la marca hasta que se aclare que el producto fue falsificado.

Si revisamos un poco la historia vemos que la falsificación de marcas fue tipificada como delito desde finales del siglo XIX, y en el año de 1876 en las leyes de los Estados Unidos ya se castigaba a la falsificación de productos y su comercialización.

En el Convenio de París también encontramos disposiciones que señalan a la falsificación como delito, aunque no prevé sanciones penales, por ejemplo el artículo 9 nos dice *“todo producto que lleve ilícitamente una marca de fábrica o de comercio o un nombre comercial será embargado al importarse en aquellos países de la Unión en los cuales esta marca o este nombre comercial tengan derecho a la protección legal”*. (Convenio de París art. 9)

En el ADPIC se señala la obligación de tipificar como delito la falsificación de marcas:

“Los Miembros establecerán procedimientos y sanciones penales al menos para los casos de falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio o de piratería lesiva del derecho de autor a escala comercial. Los recursos disponibles comprenderán la pena de prisión y/o la imposición de sanciones pecuniarias suficientemente disuasorias que sean coherentes con el

nivel de las sanciones aplicadas por delitos de gravedad correspondiente. Cuando proceda, entre los recursos disponibles figurará también la confiscación, el decomiso y la destrucción de las mercancías infractoras y de todos los materiales y accesorios utilizados predominantemente para la comisión del delito. Los Miembros podrán prever la aplicación de procedimientos y sanciones penales en otros casos de infracción de derechos de propiedad intelectual, en particular cuando se cometa con dolo y a escala comercial, se entenderá por "mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas" cualesquiera mercancías, incluido su embalaje, que lleven aposta sin autorización una marca de fábrica o de comercio idéntica a la marca válidamente registrada para tales mercancías, o que no pueda distinguirse en sus aspectos esenciales de esa marca, y que de ese modo lesione los derechos que al titular de la marca de que se trate otorga la legislación del país de importación". (art. 61)

Más adelante analizaremos las sanciones que existen para el delito de la falsificación de marcas, ahora veamos las principales causas que provocan la falsificación en todo el mundo.

3.1.2 Causas de la Falsificación Marcaría

Uno de los mayores problemas que causan el gran aumento de la falsificación en todo el mundo es porque en la mayoría de países sobre todo en los subdesarrollados la falsificación es vista como algo normal o como una cosa de “vivos”, ya que si una persona adquiere un producto de marca que cuesta \$300 en \$60 sabiendo que no es original pero es idéntico o parecido, les parece una picardía o llamada también “viveza”, en estos países no existe la mínima conciencia de lo que ocasiona este delito en el mercado comercial y tampoco se considera los graves daños que produce a las empresas y a las miles de personas que trabajan en las mismas, ya que muchas de las veces se quedan sin trabajo ya que debido a las bajas

ventas que existen, las empresas hacen recortes de personal, lo que resulta grave para la economía de los países.

“La aceptabilidad ética de la realización de copias sigue siendo una cuestión complicada”.

(ctd Harms 10)

En nuestro país y en general en los países subdesarrollados este delito es más común debido a la situación económica, muchas de las personas no tienen el poder adquisitivo necesario para comprar un producto de marca, ya que sus precios son muy elevados y en el caso de nuestro país es aún más difícil adquirir un producto de marca por la gran cantidad de impuestos que se gravan para los productos que vienen del extranjero, pero ni aún esta situación justifica la falsificación ni es un pretexto válido para que se permita la violación de los derechos de los titulares de las marcas que pagan para que sus marcas estén protegidas, si apoyaríamos esta situación estaríamos ante una pérdida gigante de valores éticos y morales, es responsabilidad de cada uno de los Estados evitar este delito que mata el ingenio y creatividad de las personas que se esfuerzan por lograr que su marca sea reconocida y obtenga prestigio.

“Los bajos ingresos de los países con economías en desarrollo llevan a los consumidores a buscar productos y servicios a bajo precio. Las personas que participan en la falsificación . . . se aprovechan de esas necesidades e inundan el mercado con productos falsificados, para ello, suelen seleccionar comunidades y zonas de bajos ingresos en las que se sabe muy poco sobre las cuestiones relacionadas con los derechos de P.I”. (Sibanda 3)

Otras de las causas que provocan la falsificación de marcas además de la situación económica de los consumidores, es debido al bajo nivel creativo e intelectual y los pocos valores éticos de las personas que se dedican a la falsificación, que no les importa adueñarse o falsificar marcas ajenas con tal de aprovecharse del prestigio de las marcas y beneficiarse

económicamente, y lo peor de todo es que la gran mayoría lo hacen con toda la serenidad y despreocupación debido a los bajos controles que se ejercen para combatir este delito.

La falsificación es una actividad que ha aumentado y es tan grande en todo el mundo debido a esa falta de controles que existen y por las elevadas ganancias que produce, si hay personas que se arriesgan a llevar droga en su estómago por la necesidad de obtener dinero, en el caso de la falsificación esto resulta algo inmensamente fácil y lucrativo. Ya que fabricar una prenda falsificada puede costar \$5 dólares, y luego le etiquetan con una marca de una empresa famosa, y podrá costar en \$70, lo que genera una ganancia muy rentable y productiva.

Es por eso que los productos que tienen un elevado precio por el prestigio de la marca son los más comúnmente falsificados, ya que producen una ganancia grande para el falsificador.

Hay que resaltar que gran parte de la culpa la tienen los titulares de las marcas, ya que es responsabilidad de la empresa proteger su marca y controlar que no estén falsificando sus productos y este control debe ser constante ya que estas falsificaciones producen en los consumidores una desconfianza al momento de elegir el producto.

Si las autoridades encuentran productos falsificados y se notifica a los titulares de la marca y ellos no siguen el proceso para demostrar que los productos encontrados están falsificados, no se podrá sancionar a los infractores por la falta de pruebas que determine el cometimiento del delito.

Si recorremos por los mercados podemos encontrar una gran cantidad de productos falsificados y que están en muchos de los casos a la vista de las autoridades, quienes no realizan ningún decomiso ni investigación debido a que los titulares de las marcas no han denunciado tal violación a sus derechos, o no se involucran en seguir los procesos para que se investigue el cometimiento del delito, ya sea debido a la falta de confianza en la justicia o

porque consideran que es muy costoso invertir en procesos de vigilancia de la marca, esto ayuda al incremento de este delito debido a la falta de sanciones.

En ocasiones cuando las autoridades competentes actúan de oficio, es decir, detienen en las aduanas mercadería presumiblemente infractora, las autoridades dependen de los titulares de los derechos para que les faciliten las pruebas necesarias y apoyo. Cuando los titulares de los derechos observan que la cantidad de productos falsificados no es mayor, no consideran como una amenaza grande o simplemente no se adhieren a la medida porque no tienen representantes en ciertos lugares, no toman ninguna medida, sosteniendo que no les resulta rentable accionar legalmente.

Además es una razón importante y que influye en el aumento de la falsificación la falta de penas significativas para los que cometen estos delitos, sabemos que es imposible sancionar a las personas que compran un producto falsificado, ya que no se podría determinar si compró el producto sabiendo que esta falsificado o lo hizo por desconocimiento e ingenuidad, tampoco es necesario sancionar a las personas que comercializan el producto, además que esto sería muy difícil debido a la gran cantidad de personas que venden estos productos, lo que primero se debe hacer es buscar y sancionar a las personas que fabrican estos productos falsificados, para de esta manera solucionar de cierta manera este delito que es el más común y menos sancionado.

Como lo indicamos antes, no es fácil demostrar y comprobar que un comerciante o comprador adquirió algo falso a sabiendas que estaba cometiendo un delito, recordemos que en este tipo de actuaciones siempre debe estar presente el dolo, y una persona como el comerciante a veces no siempre sabe que vende o compra algo que esta falsificado, ya que también pudo haber sido engañado. En este caso lo que se debe hacer es investigar quién es el principal productor de las mercaderías falsificadas para de esta manera sancionar drásticamente y

decomisar todos los productos, materiales y máquinas que utilizaron para la fabricación de los productos.

La falsificación marcaría al igual que el tráfico de drogas produce lavado de dinero, explotación laboral y explotación infantil, todo esto deben tener en cuenta las autoridades al momento de investigar y sancionar un caso de falsificación.

Como lo señalamos antes, uno de los motivos que provocan que los titulares de la marca no demanden por la falsificación de sus productos es por la falta de confianza en la justicia, y este es un problema real que se da por saturación de causas en los juzgados o el desconocimiento que tienen las autoridades judiciales en este tipo de delitos.

Como acabamos de ver, la falta de ética en las personas, los problemas económicos de los países subdesarrollados, la falta de creatividad de las personas, los procedimientos judiciales ineficientes, la falta de compromiso de las autoridades judiciales y de los mismos titulares de derechos y en algunos de los casos la corrupción tanto en el ámbito judicial como aduanero son las causas que motivan a que la falsificación marcaría y/o de productos siga aumentando cada día en todo el mundo.

3.1.3 Consecuencias

La falsificación de marcas es el delito que más ha aumentado en los últimos 20 años, a tal punto que se lo ha llegado a considerar como el crimen más grande del siglo XXI, y no sólo ha aumentado en los países subdesarrollados sino también en los países desarrollados.

Debemos resaltar que se han tomado medidas para bajar los índices de falsificación en todos los países miembros de la OMC que forman parte del ADPIC, pero estas medidas no han sido suficientes, ya que a diario vemos como la falsificación aumenta cada día y sigue causando

pérdidas millonarias no solo al titular de la marca sino también al Estado y por supuesto a los consumidores que se ven estafados cuando adquieren un producto pensando que es de marca y resulta que es una falsificación y lo peor que corren el riesgo en el caso de los medicamentos y en productos consumibles de sufrir daños en su salud.

Recordemos una vez más que la falsificación de marcas provoca efectos muy dañinos en la economía de un país, ya que genera evasión impositiva lo que provoca que el Estado no reciba millones de dólares en impuestos, ya que los productos falsificados cuando pasan por las aduanas pagan bajísimos impuestos debido a que entran como productos sin marcas y es acá en el país es donde se falsifica la etiqueta de las marcas prestigiosas y son vendidas a precios altos, esto desalienta la radicación de empresas en el país, quienes desisten en establecer empresas al no ver resguardada y protegida su inversión, además afecta gravemente al mercado y economía de los países debido a la reducción en las ventas de las empresas dueñas de las marcas que se ven obligados a reducir el personal de sus compañías debido a las bajas ventas que ocasionan la gran proliferación de productos falsificados en el mercado.

“El Estado debido a la falsificación genera pérdidas de tipo fiscal como consecuencia de una actividad que vulnera derechos arancelarios, IVA, seguridad social, etc, al fabricarse estos productos de manera irregular, en fábricas clandestinas, con trabajadores no dados de alta en sus seguros sociales y distribuyéndose en el mercado mediante redes de delincuencia organizada que, en muchos casos, explotan la necesidad de inmigrantes ilegales. (Bazán 80)

A más de estos daños económicos la marca pierde prestigio, fama, credibilidad, y crédito ante los consumidores que tienen desconfianza al momento de elegir un producto.

Como lo anotamos, en el consumidor la falsificación provoca que la persona que compra un producto pensando que es original se vea decepcionado y engañado por la calidad del mismo,

y la empresa dueña de la marca pierde no solo la confianza del consumidor sino la venta de sus productos ya que las marcas falsificadas abundan en el mercado.

La falsificación de marcas es el delito que produce más dinero en el mundo, incluso más que la droga, y es el delito por el que menos medidas judiciales se toman en el caso de nuestro país y en muchos otros países subdesarrollados, es por eso que la falsificación de marcas siempre debería considerarse como un delito de acción pública y que no sea necesaria y trascendental la petición del titular de la marca para retirar del mercado los productos falsificados y sancionar a los falsificadores que son mafias gigantescas.

Algo que quería resaltar es que nuestro país pierde en este caso mucho más dinero que los mencionados anteriormente como Brasil, China, Colombia debido a que la gran mayoría de productos falsificados vienen de estos países, es decir que todo el dinero de los productos falsificados que la gente paga por ellos sale del país, a más del aspecto negativo que produce la falsificación, el impacto negativo a la economía que produce la salida de divisas es aún más grande.

En el caso de la ropa, la falsificación es aún más grave y evidente en nuestro país, cada día vemos como las marcas notorias están etiquetadas en ropa o zapatos que la podemos conseguir en \$5 o máximo \$20, en este caso sabemos que están falsificando marcas protegidas o haciendo un mal uso de la marca, pero no se hace nada para evitarlo, y las personas lo adquieren sabiendo que no es original ya que el precio es muy reducido, pero como lo dijimos anteriormente este problema se agudiza cuando se vende esos productos como “originales” en boutiques prestigiosas, cuando en realidad son copias de mala calidad, lo que resulta en una estafa para el consumidor.

En nuestro país además de la ropa y los zapatos, uno de los productos más falsificados son las gafas de las grandes marcas como Ray Ban, Okley, Boos, Chanel, DyG. Son casi imperceptibles las diferencias entre una marca original y una falsa en cuanto al modelo, pero si nos ponemos a verificar la calidad del plástico o cristal de los lentes encontraremos grandes diferencias y que pueden afectar la visión de los que adquieren estos productos.

Se indica que cada año se fabrican 40 millones de relojes suizos falsos, cifra que duplica la producción anual de relojes suizos auténticos. (OMPI párr 7)

La falsificación de marcas en otros países es aún más alarmante todavía, en México según el Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual el dinero que produce la falsificación representa el 8% del PIB, y que esto se debe a que los consumidores no ven a la falsificación como un delito, sino como algo común del mercado, y por otro lado el mismo problema que afrontamos en Ecuador que es la falta de recursos económicos de los consumidores. (Meré)

En la Argentina tenemos el caso de “La Salada”, definida por la Unión Europea como "el emblema mundial del comercio y la producción de bienes ilegales", ocupa 20 hectáreas y anualmente genera \$ 400 millones por año. Más del 80% de los productos que se venden ahí son falsificados, y entre los clientes hay minoristas, mayoristas e incluso exportadores. Alquilar un puesto en la feria ilegal más grande de América Latina cuesta alrededor de US\$ 3.000 mensuales. (Dema párr. 1)

En el tema de la falsificación de medicamentos la cosa es aún más grave, ya que las personas que adquieren un medicamento falsificado corren el riesgo de hasta perder la vida, por lo general las pastillas más falsificadas son aquellas que se utilizan para bajar de peso, antidepresivos, y principalmente la marca más falsificada es el Viagra.

En el caso del Viagra es muy difícil diferenciar entre un producto original y uno falsificado, lo que dificulta la acción de los agentes de aduana, ya que son idénticas en el tamaño y color, solo si la pastilla es sometida a un análisis de su composición química nos encontramos que el producto falsificado contiene hasta cal, colorantes y hasta sustancias tóxicas menos el compuesto químico que contiene el viagra.

El consumo de productos falsificados puede causar además "externalidades negativas", por ejemplo un aumento del riesgo de transmisión de enfermedades, en el caso de productos farmacéuticos, o un daño al medio ambiente, en el caso de productos químicos.

“Cuando se abre un contenedor sospechoso, a simple vista se puede observar mercadería sin marca; detrás de esta mercadería con marcas desconocidas y en el fondo, es donde generalmente vienen los productos falsos. También se emplea el método de enviar por un lado la mercadería falsa y por otro las etiquetas. Después el producto se termina de armar en grandes talleres que existen principalmente en Paraguay”. (Barrios)

Recordemos que cuando adquirimos un producto sabiendo que es falsificado estamos siendo parte del delito y nos convertimos en cómplices del mismo, tanto así como cuando sabemos que un producto es robado y lo compramos porque es más económico, los beneficios económicos obtenidos de las actividades ilícitas pueden utilizarse para financiar el crimen organizado, bandas delictivas o para otras actividades criminales.

Según estimaciones de la Organización Mundial de Aduanas y la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) *se calcula que entre el 7 y el 10 por ciento del comercio mundial se nutre de falsificaciones, con un costo para la economía mundial de aproximadamente 492.000 millones de dólares al año.* (Revista de la Ompi párr. 2) Esta cifra es superior al producto interno bruto de unas 150 economías.

En el caso de algunas empresas, los titulares de las marcas invierten cada vez menos en el desarrollo de nuevos productos y tecnología debido a la alta presencia de falsificaciones en el mercado y les resulta difícil luchar contra los falsificadores, pero en el caso de otras empresas sus titulares han buscado la forma de combatir la falsificación y han optado por realizar estrategias como por ejemplo la utilización de embalajes llamativos para los productos, para que de esta manera resulte más complicado para los falsificadores copiar su marca, además de esto, para evitar ser víctimas de este delito y que sus clientes se sientan seguros al momento de adquirir sus productos, han establecido o se han aliado con establecimientos comerciales para la venta de sus productos con la autorización específica. Estas tácticas han ayudado a reducir los problemas de falsificación y han sido una muy buena idea de las empresas dueñas de las marcas.

El problema de aquello es que muchas de las veces las empresas se están esforzando e invierten dinero en hacer más llamativo y diferente al producto en cuanto al diseño del mismo para que sea fácilmente distinguible de los productos falsificados, pero en cambio no se esfuerzan en mejorar la calidad del producto en sí.

La consecuencia más grave que podría llegar a ocurrir, en el caso que las empresas no puedan combatir la falsificación es que sus incentivos para invertir en productos de mayor calidad se reduzca debido a la bajas ganancias que producen, lo cual puede ocasionar que desaparezcan del mercado los productos de alta calidad.

A continuación hare una lista de algunas de las consecuencias que provoca la falsificación:

- Las empresas locales y extranjeras pierden prestigio y dinero.
- Afecta la inversión extranjera y la confianza de los inversores.
- Los puestos de trabajo disminuyen porque las empresas reducen sus ventas y despiden a los empleados.

- Las relaciones comerciales internacionales se ven afectadas cuando no existe cumplimiento a las normas relativas a la propiedad intelectual.
- Los ingresos tributarios y aduaneros se reducen debido a que las ventas de productos falsificados se producen en mercados informales, el Estado no recibe el IVA, Impuesto a la Renta, y los Aranceles Aduaneros.
- La salud y seguridad pública se ven afectadas gravemente.
- Aumenta la corrupción y la delincuencia organizada.

“La falsificación tiene una incidencia socio-económica que no puede ser ignorada y que requiere de la adopción de medidas eficaces para frenar un fenómeno que constituye un peligro añadido para los consumidores, no sólo . . . del daño económico, sino también desde la óptica de su propia seguridad física dado que los productos adquiridos y consumidos con origen fraudulento adolecen del control y de la calidad a que se obliga a un fabricante legal”.

(Bazán 80)

3.1.4 Medidas para reducir este problema

Cada uno de los países deben tomar más en serio este delito y adoptar medidas que ayuden a reducir el índice de falsificación, las medidas que se tomen deber ser en coordinación con los demás países, ya que no sólo basta que se investigue y se detenga a las personas que comercializan los productos falsificados sino que se trate de localizar a las personas o empresas que fabrican los productos, ya que muchas veces como es el caso de nuestro país los productos falsificados que son comercializados en el mercado provienen de otros países como Perú, Colombia, Paraguay y principalmente de la China.

En nuestro caso se debe tomar medidas de frontera más estrictas y minuciosas y que la Aduana Ecuatoriana realice controles en los pasos fronterizos de todos los productos que

llegan al país para así evitar que siga aumentando la falsificación y su comercialización. Por lo tanto, combatir la piratería y la falsificación a nivel fronterizo resulta una acción estratégica vital.

La OMC ha entendido que el combate de la piratería y la falsificación a nivel fronterizo resulta una acción estratégica de importancia, por cuanto impedir el acceso o la salida de tales mercancías ilícitas en la frontera podría ser más eficaz y sencillo que atacar la producción y comercialización internas.

Una correcta protección a las marcas evitaría en gran medida el continuo cometimiento de falsificaciones y se minimizaría la competencia desleal.

En algunos casos las personas compran por ingenuidad y pagan altas sumas de dinero por un producto falso, y en otros casos saben que el producto es falsificado pero lo adquieren por situaciones económicas que hacen imposible comprar los productos originales.

El titular de una marca debe tener en cuenta siempre, que el prestigio de su marca es el valor intangible más grande y valioso de su empresa, lo deben cuidar más que a las mismas instalaciones y máquinas de la empresa. Es por eso indispensable el registro de una marca y el continuo control que deben realizar en el mercado para ver que su marca que está comercializándose en el mercado es la original, si una empresa tan solo registra la marca y pierde de vista el prestigio de su marca y la opinión de los consumidores estará es riesgo de perder clientes y el reputación de su marca.

Una empresa no debe descuidar los detalles que la hacen preferida por los consumidores y debe registrar todo lo que produzca un valor especial para la marca, por ejemplo un diseño del producto o color, de esta manera estarán protegido y podrán reclamar y demandar a las personas o empresas que copien sus ideas, de esta forma evitarán el detrimento de su marca y ganarán más dinero porque obtendrán el privilegio de los consumidores.

Para intentar reducir la falsificación tanto en nuestro país como en los demás países donde la falsificación es grande, se debe hacer campañas para concienciar a la población de los daños que produce este ilícito, y que en algún momento les puede afectar a ellos mismo en su negocio o actividad. Así como se hacen campañas para evitar que la gente compre cosas robadas, se debe hacer entender a los consumidores que mientras más compran productos falsificados, aumenta la falsificación y la violación a los derechos de propiedad intelectual, la campaña debe ser tanto para los consumidores como para las empresas titulares de las marcas, para que controlen que su marca no esté siendo falsificada y ayuden en la realización de las investigaciones, para de esta manera poder sancionar a los falsificadores. Debemos entender que la falsificación impide el desarrollo de las naciones ya que se ahuyenta a las inversiones y por lo tanto habrá menos fuentes de trabajo.

Para combatir este mal se deben unir fuerzas y llevar acciones coordinadas entre todos los organismos que controlan estos delitos y deben actuar conjuntamente con el sector privado es decir los titulares de las marcas, Gobiernos Nacionales, Organismos Internacionales, Instituciones Judiciales, Aduanas, Fiscales, Policías, para que de esta manera se pueda combatir y reducir en algo este gran problema. Ya que si uno de ellos no funciona correctamente todo el sistema fallará.

“Las organizaciones internacionales, incluidas la OMC, la OMPI, la OMS y la ONU, deberían cooperar y coordinar más su asistencia técnica, esa cooperación y esa coordinación deberían tener lugar en todos los niveles. En sus paquetes de financiación deberían incluirse planes para promover estrategias nacionales y locales formuladas con objeto de ayudar en las actividades de lucha contra la falsificación”. (Sibanda 5)

Tal como lo dice el autor es importante contar con el apoyo de estos Organismos para combatir a la falsificación de una manera más eficaz, es necesario que sobretodo los países en

desarrollo reciban capacitación y asistencia en técnicas para mejorar las medidas en frontera, el manejo de los juicios y especializar a la policía para que tengan un mejor conocimiento sobre este delito, se debe establecer métodos para lograr conseguir información y datos acerca de la falsificación en cada uno de los países para de esta manera contar con estadísticas claras de las consecuencias que provoca la falsificación, ya que en la actualidad no existen datos estadísticos exactos sobre este delito.

Además como lo señala Pablo Bazán *“La apuesta por una justicia claramente especializada y por una mayor formación de los jueces en esta materia que intente evitar grandes diferencias en el tratamiento procesal de estos temas, así como por una jurisdicción especializada y bien informada de la realidad y de los efectos que causan la falsificación y la piratería”*. (Bazán 81)

Se debe formar a los jueces y capacitarlos para que tengan el conocimiento necesario y sepan distinguir los distintos tipos de delitos que existen en el campo de la falsificación e imitación, para que de esta manera tomen las mejores decisiones al momento de sentenciar los casos de falsificación, ya que cuando no existe una clara idea de los graves daños económicos que produce este delito no se sanciona como es debido y en el peor de los casos quedan en la impunidad o él juez desestima los juicios por esa falta de conocimiento en materia de propiedad intelectual.

Una medida digna de resaltar y adoptarla en nuestro país ya que dio importantes resultados, fue el caso de Beijing en el 2004, en donde los titulares de marcas de lujo y las asociaciones del sector debatían con el Gobierno Municipal de Beijing posibles medidas para erradicar los problemas de falsificación en los mercados de moda, joyería, calzado y ropa de la ciudad. En primer lugar, se envió un aviso a los principales mercados de moda de la ciudad, poniendo en conocimiento de vendedores que quedaba prohibida la venta de artículos falsificados de 48 marcas. Asimismo se anunció que impondrían multas altas a los vendedores reincidentes.

Estas medidas incitaron en los propietarios de varios mercados a empezar a vigilar de forma activa la venta de artículos falsificados y a ser más estrictos con los infractores. Los propietarios comunicaron que habían interrumpido o rescindido los contratos de alquiler de cientos de tiendas, en las que se había descubierto que se vendía alguna de las 48 marcas protegidas”. (Simone párr 1)

Otro aspecto importante que se debe analizar y mejorar para intentar reducir este problema en el caso de nuestro país, son las sanciones pecuniarias y las penas de prisión para los que cometan este delito, las cuales deberían ser más altas y fuertes ya que como lo veremos son muy insignificantes para las graves consecuencias que produce en la economía.

Por ejemplo en Estados Unidos la ley de protección del consumidor contra la falsificación de 1996, se establecen las siguientes sanciones: Un tribunal puede conceder a un demandante entre 500 y 100.000 dólares por marca falsificada por cada tipo de productos o servicios vendidos. Si el tribunal encuentra que el uso de la marca falsificada se hace deliberadamente, puede conceder hasta un millón de dólares por marca falsificada. Con estas sanciones económicas fuertes, una persona pensará dos veces antes de arriesgarse a vender productos falsificados. Pero recordemos que la efectividad de la observancia no depende de las leyes, sino de las medidas para su cumplimiento.

3.1.5 Prueba de la falsificación y procedimiento judicial

El titular de la empresa que tenga conocimiento que su marca esta siendo falsificada, debe tomar medias inmediatas para evitar que se siga cometiendo este delito y acudir al IEPI o directamente a la Fiscalía para denunciar el hecho.

Como ya lo vimos en el capítulo 2, el registro de la marca otorga a su titular derechos exclusivos para el uso de su marca, y para actuar contra terceros que utilicen la marca sin su

consentimiento, o que utilicen productos o servicios similares o idénticos a los de la marca registrada. Ya que podrían ocasionar confusión en el público y dañar la imagen de la marca.

En caso de falsificación de marca, el titular de la misma puede demandar un proceso mediante juicio civil o administrativo, sin perjuicio de las acciones penales correspondientes, a que hubiere lugar si el hecho estuviese tipificado como delito.

El afectado puede solicitar a la autoridad competente (Juez Civil), medidas cautelares para evitar que se siga cometiendo el ilícito, previo depósito de garantía y así continuar con el procedimiento judicial que ya lo vimos en el capítulo 2 en los Procedimientos de Observancia.

3.1.6 Sanciones a la Falsificación de Marcas

A más de la cesación de los actos violatorios, el comiso definitivo de los productos u objetos que los falsificadores utilizaban para cometer el delito, la indemnización por daños y perjuicios, etc, las sanciones en nuestro país por la violación de los derechos de propiedad intelectual y principalmente para el delito de falsificación de marcas se establecen en el Capítulo III “De los Delitos y De las Penas” de la Ley de Propiedad Intelectual.

1. Según nuestra ley, quién almacene, fabrique, utilice con fines comerciales, oferte en venta, venda, importe o exporte:
 - Un producto o servicio que utilice una marca no registrada idéntica o similar a una marca notoria o de alto renombre registrada en el país o en el exterior
 - Un producto o servicio que utilice una marca no registrada idéntica o similar a una marca registrada en el país,
 - Un producto o servicio que utilice una marca o indicación geográfica no registrada, idéntica o similar a una indicación geográfica registrada en el país

Será reprimido con prisión de tres meses a tres años y multa de mil trescientos catorce 45/100 (1.314,45) dólares de los Estados Unidos de América a trece mil ciento cuarenta y cuatro 50/100 (13.144,50) dólares de los Estados Unidos de América, tomando en consideración el valor de los perjuicios ocasionados. (Ley de Propiedad Intelectual art. 319)

2. Quienes fabriquen, comercialicen, o almacenen etiquetas, sellos, o envases que contengan marcas de alto renombre o notoriamente conocidas registradas en el país o en el exterior, o denominaciones de origen registradas en el país y
 - Quienes separen, arranquen, remplacen, o utilicen etiquetas, sellos o envases que contengan marcas legítimas, para utilizarlos en productos de distinto origen.

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. (Ley de Propiedad Intelectual art. 322)

3. Quienes utilicen nombres comerciales sobre los cuales no han adquirido derechos, que sean idénticos a marcas registradas en el país, o a marcas notorias o de alto renombre registradas en el exterior.

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. (Ley de Propiedad Intelectual art. 321)

Se consideraran agravantes en el proceso las siguientes circunstancias:

- El haber recibido el infractor advertencia sobre la violación del derecho.

- El que los productos de materia de la infracción puedan provocar daños a la salud.

Además de estas sanciones en Ecuador, *la Superintendencia de Compañías aprobó una Resolución (Resolución) mediante la cual dispone que entre los puntos que deben contener los informes anuales de las Compañías sujetas a su control se debe hacer constar “El Estado de cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y derechos del autor por parte de la compañía”*. Su incumplimiento podría dar lugar a que la Superintendencia de Compañías, como organismo de control, pueda declarar de oficio o a petición de parte la disolución de la compañía de conformidad con la Ley de la materia, sin perjuicio de las sanciones administrativas, civiles y penales a las que esta omisión pudiere dar lugar. (Ley de Compañías art. 369)

En el Código Penal también encontramos sanciones para las personas que falsifiquen marcas y señalan que:

- Serán reprimidos con **tres meses a un año** de prisión:

El que hubiere falsificado el sello, timbre o marca de una autoridad cualquiera, de un establecimiento privado, de banco, de industria, de comercio o de un particular, o hubiere hecho uso, dolosamente, de estos sellos, marcas o timbres falsos. (Codigo Penal Ecuatoriano art. 322)

Art. 564.- Será reprimidos con prisión de un **mes a un año** y multa de **seis a cuarenta y siete dólares** de los Estados Unidos de Norte América, o con una de estas penas solamente, el que hubiere engañado al comprador acerca de la identidad de la cosa vendida, entregando fraudulentamente una cosa distinta del objeto determinado sobre el cual ha versado el contrato. (Codigo Penal Ecuatoriano art. 564)

Como acabamos de ver las penas de prisión por falsificar marcas van desde **un mes a tres años**, y en el caso de las multas van desde **657,22 dólares a 13.144,50** según la materia objeto de la infracción.

Considero que las penas son muy insignificantes para la gravedad del delito y las consecuencias económicas que produce, se deberían reformar las leyes para aumentar las sanciones tanto administrativas como penales, para de esa manera intentar reducir la falsificación marcaria, siempre y cuando se haga cumplir la ley, porque de nada sirve aumentar las penas, si no se las aplica correctamente.

3.2 LA IMITACIÓN MARCARIA

3.2.1 Concepto

La imitación de marcas, como su nombre lo indica, es la situación que se produce cuando una marca cualquiera se asemeja o es parcialmente idéntica a una marca registrada en alguno de sus elementos constitutivos, lo que podría causar confusión o error entre los consumidores, ya que podrían asociarlas o simplemente pensar que son las mismas.

Recordemos que la imitación es considerada generalmente como infracción y la falsificación como delito.

“La imitación fraudulenta se da cuando se copia una marca registrada de manera tal que provoque confusión en el público consumidor. Quién así imita tiene la intención de causar esa confusión”. (Otamendi 190)

Señalemos aquí, que la imitación marcaria no solo se da cuando una empresa utiliza un signo semejante a la denominación de una marca registrada, ya que estas pueden ser completamente distintas en su lectura (fonéticamente), pero en cuanto a los elementos constitutivos una marca distinta utiliza colores o formas similares del envase o envolturas que causan confusión en el

público consumidor, así como también puede darse que imite sus etiquetas, lemas, rótulos, gráficos, anuncios, uniformes de empleados, presentación exterior de los establecimientos o cualquier elemento distintivo que utilice el dueño de la marca en sus productos.

3.2.1.1 El riesgo de confusión

El riesgo de confusión se produce cuando dos marcas por similitudes en sus elementos distintivos se confunden, perjudicando tanto al consumidor como al comerciante. Para evitar su confusión se prohíbe el registro de marcas idénticas o similares a otras registradas con anterioridad.

Según Portellano Díez “*La confusión se produce a través de todas aquellas actividades que son aptas o idóneas para provocar en el consumidor un error acerca de la procedencia última de prestación, del producto o servicio que se ofrece en el mercado*”. (261)

La imitación fraudulenta es sinónimo de engaño, el infractor busca confundir dolosamente al cliente para que adquiera un producto o servicio similar al original y de esta manera obtener un beneficio económico a costa del esfuerzo de la empresa dueña de la marca original, afectando la competencia leal del mercado.

“Todo acto de imitación constituye un supuesto de aprovechamiento de la reputación ajena, ya que el imitador deriva su oferta de la prestación de otro competidor, utilizando como modelo el resultado del trabajo de un tercero . . . el acto de imitación oscila entre dos extremos opuestos: la reproducción exacta del modelo y la imitación en que el imitador pone cierto esfuerzo creador de su parte ‘recreando’ de esta forma una prestación propia.”. (Otero 66)

Concuerdo con este Autor ya que nos dice que la imitación es el *aprovechamiento de la reputación ajena*, lo cual es muy cierto, ya que es como si escribiéramos un libro cualquiera, lo firmemos con el nombre de Gabriel García Márquez y lo pusiéramos a la venta, lo que

ocasionaría que un consumidor o consumidores compren ese libro pensando que fue verdaderamente escrito por García Márquez lo que constituye un aprovechamiento ilegal de la reputación ajena, que llega a ser igual que imitar una marca para poder vender productos o servicios y beneficiarnos del éxito que tiene la marca que esta siendo objeto de imitación.

El inciso 3 del artículo 10bis del Convenio de París obliga a los Estados miembros a prohibir todos los actos capaces de causar confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.

En el artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina se establece lo siguiente:

“No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectará indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

- a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación” (art. 136)*

Por lo tanto si se considera que una marca esta siendo imitada, es necesario iniciar una acción porque puede afectar el prestigio de la marca y causarle un daño económico, y se lo debe hacer demostrando las posibilidades de confusión que existen entre las dos marcas, para de esta manera evitar que el consumidor sea engañado y adquiera un producto diferente al de su preferencia.

3.2.1.2 La Confusión Directa y la Indirecta

Las Marcas que son idénticas o parecidas en algunos de sus elementos constitutivos pueden inducir o provocar en el consumidor dos tipos de confusión: la confusión directa y la confusión indirecta.

La confusión directa se da cuando el consumidor adquiere un producto pensando que está adquiriendo otro, bien sea por la identidad en la denominación o su extrema similitud o porque los colores, forma de envase, etc son idénticos o muy similares.

La confusión indirecta en cambio se da cuando el consumidor cree o supone que los productos provienen o pertenecen a un mismo empresario, a pesar de reconocer que existen ciertas diferencias, esto puede darse también entre marcas que no protegen los mismos productos o servicios.

Veamos un ejemplo de los tipos de confusión:



(Fig.1)³

Fuente: google.imagenes.com

Habrá confusión directa en el caso de marcas parecidas y que vendan productos similares, cuando una persona acude al supermercado a comprar un shampoo marca EGO y encuentra la marca ECO, el consumidor es muy probable que confunda un signo con otro, ya sea por el parecido en el nombre, en la pronunciación o uno de sus elementos constitutivos, y termina comprando la marca ECO pensando que es la que buscaba, lo que provoca que el dueño de la marca EGO pierda de vender su producto por esta confusión directa, y no es solo eso, ya que si el producto que adquirió el consumidor resulta de mala calidad, lo cual es muy probable, ésta persona se llevará una mala imagen de la marca lo que afectará la reputación de la marca que está siendo imitada. También puede ocurrir que el consumidor adquiera la marca ECO pensando que proviene de la misma empresa de la marca EGO, lo que origina una confusión indirecta en la procedencia de los productos, esta confusión también puede provocar en el

³ Citas de Gráficos en Referencias Bibliográficas

consumidor que en una futura compra adquiriera un distinto producto con la marca ECO pensando o asumiendo que tiene la misma procedencia empresarial de EGO. Lo que provocaría una gran pérdida para la empresa afectada por esta confusión indirecta.

Finalmente el riesgo de asociación se da cuando dos empresas diferentes y de distinto origen empresarial sean asociadas por el consumidor pensando que tienen una relación o vinculación económica.

Por lo tanto lo que busca la Ley de Propiedad Intelectual es prohibir la identidad o semejanza entre distintas marcas, ya que pueden producir una confusión en los consumidores, lo que afectaría la libre y voluntaria elección de cada persona, además de perjudicar la libre competencia y el esfuerzo de las empresas para ser aceptados en el mercado.

“El distinguir un producto o un servicio con una marca en forma exclusiva hace a la esencia del sistema marcario. Por lo tanto, una ley que no defienda en forma efectiva esta exclusividad, protegiéndola contra quienes pretenden violarla, no servirá a los fines para los que fue creada” (Otamendi 185)

Como vimos las leyes prohíben registrar marcas idénticas o similares a otras registradas anteriormente y para proteger productos o servicios de la misma clase, pero existen casos de marcas idénticas que se registran porque están muy bien diferenciadas de la anterior debido a que cumple perfectamente su función distintiva o porque identifican productos o servicios muy distintos a la marca registrada anteriormente, a todo esto con la excepción que no sean nombres de marcas famosas o de alto renombre por la aplicación de la regla de la especialidad.

De esta manera los criterios que se deben tener en cuenta para determinar si dos marcas son semejantes y pueden inducir a confusión y error entre los consumidores son las siguientes:

- Es a las semejanzas y no a las diferencias, lo que se debe tener en cuenta para determinar si hay imitación.
- La apreciación de las marcas debe resultar de un examen sucesivo y no del simultáneo, esto se debe a que los productos no siempre estarán exhibiéndose juntos, sino que la mayoría de la veces las marcas estarán en distintos espacios ya sea dentro del mismo local comercial o de un distinto local.
- Deben las marcas ser analizadas en su conjunto, considerando y revisando cada uno de los elementos que las constituyen.
- La comparación de las marcas en conflicto debe ser hecha precisamente entre ellas y no entre los productos.
- La persona que realiza el cojeto marcario debe medir desde el grado de percepción del consumidor medio, *“es fundamental establecer qué clase de público resultará comprador de los artículos protegidos por las marcas en conflicto”*, ya que dependerá mucho del nivel educativo, nivel económico de las personas, así como si son niños o ancianos los consumidores. (Otamendi 138)
- *Tendrá que analizar el carácter arbitrario o de fantasía del signo, su uso, publicidad y reputación en el mercado.* (Medina 243)
- *Si hubiere dudas en cuanto a la confundibilidad el juzgador se inclinará en favor del derecho adquirido y anterior.* (Otamendi 136)

El autor Jorge Otamendi señala que la confusión puede producirse en tres campos: el *visual, auditivo e ideológico*. (Otamendi 119)

Confusión Visual: Puede ser causada por la similitud de signos, gráficos, palabras, frases, etiquetas, dibujos, tipos de letra, envases; por ejemplo la similitud ortográfica entre las palabras de una marca.



(Fig. 2)

(Fig. 3⁴)

Fuente: google.imagenes.com

Confusión Auditiva: Se da cuando las marcas se pronuncian de la misma manera, esto causa que el consumidor no pueda distinguir entre las dos marcas, causándole confusión. Ejemplos:



(Fig. 4)

(Fig. 5)

Fuente: google.imagenes.com

Confusión Ideológica o Conceptual: Esta confusión puede darse aunque los nombres de las marcas sea fonética y visualmente distintos, porque expresan el mismo concepto o sensación, es decir ambas dan la misma idea, lo que dificulta al consumidor distinguirlas entre las dos.



(Fig. 6)



(Fig. 7)

Fuente: google.imagenes.com

⁴ Citas de Gráficos en Referencias Bibliográficas

Cuando se coteja un caso de marcas similares siempre se debe tener en cuenta la confusión que pueda llegar a tener el consumidor si estas marcas se encuentran en el mismo mercado.

En el caso de las medicinas, es muy probable que la gran mayoría de los consumidores confunda entre marcas debido al desconocimiento que existe en cuanto a los medicamentos, por lo tanto el análisis deberá ser más riguroso para determinar si una marca es similar a otra y puede causar confusión entre las personas lo que podría causar daños a su salud.

Como vemos es muy riesgoso que se permita el registro de marcas similares en el mercado, en algunos casos a parte de causar daños a los dueños de las marcas imitadas, pueden causar daños muy graves para las personas que adquieren un producto diferente al que deseaban, ya que muchas de las veces los infractores fabrican productos de mala calidad y luego imitan a una marca para poder venderlos y obtener beneficios de la reputación que tienen las empresas imitadas.

“El aprovechamiento del prestigio ajeno es el denominador común no olvidemos que la razón de ser de la propiedad intelectual en materia de marcas es evitar que el valor que ha conseguido la empresa (prestigio, crédito, nivel de adhesiones, la fama y la credibilidad) sean sustraídos por otro competidor”. (Rangel 4)

Los tribunales deben actuar muy responsablemente y cuidar la finalidad de las marcas porque recordemos que un comerciante mediante su marca, comunica al público consumidor los diferentes productos que fabrica y que tienen un mismo origen empresarial para evitar que sea confundido con productos de distintas marcas. Muchas empresas utilizan marcas muy parecidas o similares para de esta forma facilitar y dar la idea a los consumidores que están adquiriendo una "línea" de productos o mercaderías que tienen un origen común, por ejemplo la marca Apple que utiliza la letra “i”

antes de el nombre de sus productos por ejemplo: i pad, i phone, i tunnes, i pod, esto da una idea al público de que los productos provienen de una misma empresa.

Por lo tanto *“Hace a la esencia del sistema marcario, que no existan marcas confundibles pertenecientes a distintos titulares. Ello no sólo perjudica al titular de la marca que puede perder clientela o ver afectado su prestigio, sino también al público consumidor que compra lo que en realidad no quería comprar”*. (Otamendi 116)

3.2.2 Causas que provocan la imitación

Las causas que provocan la imitación de marcas son primeramente la falta de valores éticos y morales de las personas que se aprovechan del éxito que tiene una marca conocida para imitarla y de esta manera tratar de vender sus productos haciendo creer a los consumidores que es la marca original, beneficiándose ilegalmente de la fama de otra marca. Esto se da sobretodo en los países subdesarrollados como el nuestro donde la falta de inversión y tecnología reducen las posibilidades que tienen las empresas nacionales de competir contra las grandes marcas del mercado internacional, esto aumenta el nivel de imitación, ya que prefieren elaborar un producto y etiquetarlo con una marca similar o idéntica a una marca reconocida para que el cliente lo adquiriera pensando que es un producto original. Pocas son las empresas en nuestro país que se esfuerzan en ser reconocidas como una marca propia y ganarse la confianza y el reconocimiento de los consumidores. El Estado debería intervenir más en este sentido y ayudar con créditos a las pequeñas empresas para que puedan conseguir modernas tecnologías para la fabricación de sus productos a los que coloquen su marca y demuestren que pueden elaborar productos o servicios con igual o mejor calidad que las grandes marcas sin necesidad de imitarlas.

Como nos dice Fabrizio Noboa, “la imitación suele ser rentable para los ‘copiones’, pues copiar es un tercio más económico que innovar, y el resultado llega al mercado un tercio más rápido que una innovación”. (Noboa)

El internet y los mercados informales ayudan al aumento de esta infracción, ya que son los espacios donde se comercializan en grandes cantidades productos imitados debido a que existe casi nulo control para verificar si los productos o servicios son legales. El desarrollo del internet agravó muchísimo esta situación y es donde ocurren la mayor cantidad de engaños a los consumidores, ya que muchas de las veces las personas ingresan a páginas que no son las autorizadas para comprar productos originales, debido a que desean obtener productos más económicos y resultan ser engañados por personas que imitan los productos que ofrecen, en este aspecto es muy difícil el control de las autoridades, pocas son las páginas web como www.ebay.com que se esfuerzan por que los productos que se ofrecen en esta página web sean originales, pero aun así es difícil controlar tal situación.

“Los falsificadores son cada vez más listos. Se aprovechan de los avances tecnológicos para obtener reproducciones que a duras penas se distinguen de los originales, y que en algunos casos llegan a engañar a los propietarios. Utilizan Internet con profusión, lo que posibilita la venta y distribución de productos falsificados a gran velocidad y sin limitaciones geográficas. Tratan de burlar las medidas en frontera al transportar los productos de imitación “desmontados”, es decir, esperan hasta que las remesas hayan pasado los controles aduaneros para poner las etiquetas de marca que, de otro modo, dejarían patente que se trata de productos falsificados”. (R. d. OMPI párr. 3)

Todos sabemos que el principal fabricante de productos imitados en el mundo es la China, es en este país en donde se imita todo lo que se inventa y se fabrica en el mundo, esto ha llevado a que muchas de las empresas tengan serios problemas económicos ya que gastan mucho

dinero en lanzar al mercado productos de alta calidad y tecnología y a las pocas semanas del lanzamiento, en la China ya se están fabricando productos similares y sobretodo más económicos. Esto es un problema muy grave y que afecta a todas las grandes empresas, sobre todo las que fabrican productos electrónicos. Han habido situaciones en donde los productos chinos han sobrepasado la calidad y tecnología de los productos que imitaron, esto lleva a que las empresas tengan grandes pérdidas económicas y que les está llevando a la quiebra como es el caso de la marca de celulares mundialmente conocida “Nokia”, el “éxito” de los productos chinos no está en la calidad de los mismos, sino en el precio, ya que son muy económicos, esto debido a que la mano de obra en la China es muy barata. Las grandes marcas como Apple, Sony, Samsung y las de accesorios y ropa como Armani, Gucci han optado por abrir fábricas en la China ya que el coste operativo es muy bajo y de esta manera pueden competir mejor contra las imitaciones.

“Algunas copias en China son tan valiosas, o más, como sus originales. Se trata de las llamadas copias ‘shanzhai’, la versión china de marcas conocidas. De tal modo, el ‘iPhone shanzhai’ se llama ‘Hiphone’, y las zapatillas ‘Adidas’ se conocen como ‘Adadas’. Existen shanzhai de ropa, complementos, ordenadores, fideos instantáneos, canciones, series de televisión, etc., la oferta es inmensa”. (Fuentes párr. 7)

Otra causa que ayuda a que los derechos de propiedad intelectual se vean afectados son las pocas sanciones que existen a estas infracciones, como sabemos las sanciones eran muy insignificantes, pero la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de mercado reformó estas sanciones como lo vimos anteriormente***, además que las autoridades no aplican las leyes como se debe y muchas de las veces como ya lo hemos venido mencionando en los anteriores capítulos los casos quedan en la impunidad, también es común que muchas de las veces las personas se reusen a demandar un caso de imitación debido a la falta de confianza en la justicia o por el tiempo que toma un juicio de esta naturaleza.

3.2.3 Consecuencias

Como ya lo vimos en un ejemplo anterior, las consecuencias de la imitación de marcas son muchas, en primer lugar un consumidor acude a comprar un producto de su marca preferida y no se percató que es una similar y no la que deseaba adquirir, esto resulta primeramente en

****Sanciones impuestas en virtud de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado en las disposiciones Reformatorias y Derogatorias numeral décimo tercero que reforma el artículo 339 de la Ley de Propiedad Intelectual.*

una pérdida para el dueño de la marca, que deja de vender sus productos debido a que existe una marca similar en el mercado, la empresa puede verse aún más afectada en el caso de que este consumidor utilice o consuma el producto imitado y se lleve una mala imagen de la empresa por la mala calidad del producto, esto se reflejará en una futura compra que realice el consumidor que al percatarse que la marca que no le brindó la satisfacción optará por comprar otra marca.

Otra consecuencia es el riesgo de confusión directa, y se da cuando una persona acude a comprar un producto y resulta que contiene un nombre similar o idéntico al nombre de una marca conocida del mercado y lo adquiere pensando que provienen de la misma fábrica.

Todas estas confusiones podrían afectar de manera tal a la empresa titular de la marca, que correría el riesgo en el caso de no hacer nada hasta de la pérdida total de la reputación y prestigio de la marca y la consiguiente salida del mercado. Además de esto las empresas gastan mucho dinero en publicidad para prevenir a los consumidores que sus productos están siendo imitados en el mercado.

En cuanto a las consecuencias económicas que produce la imitación, el Estado recibe menos dinero al igual que en la falsificación ya que los ingresos tributarios y aduaneros se reducen.

Sus trabajadores no tienen contrato laboral, por lo tanto no están afiliados al seguro social, trabajan con un sueldo mínimo y con exceso de horas de trabajo, donde sus derechos no son respetados.

Esto en cuanto a las consecuencias económicas negativas que produce la imitación, pero el problema puede ser más grave aún, cuando se trata de productos o servicios que pueden afectar la salud y la integridad de las personas, esto es en productos como medicinas, alimentos, juguetes, repuestos, etc, que pueden ser muy peligrosos al momento de usarlos ya que pueden ser de muy mala calidad. Sabemos que los imitadores producen y fabrican productos en la clandestinidad por ser un acto ilegal, por lo tanto no cumplen con los mínimos estándares de calidad y de salubridad, al contrario de las marcas registradas que deben cumplir con ciertos parámetros de calidad para que sus productos o servicios puedan salir al mercado, caso contrario de no hacerlo, serían responsables de cualquier tipo de daño que sufran los consumidores.

Se han conocido casos de productos como perfumes imitados de las marcas famosas que causan alergias graves, así como de gafas que producen daños irreparables a la visión, alimentos fabricados en lugares precarios sin ningún tipo de higiene que afectan la salud de las personas, medicinas que pueden ser mortales debido a que contienen compuestos químicos incorrectos o en altas dosis o repuestos para automotores que por el bajo costo de los mismos la gente lo adquiere sin percatarse que son de pésima calidad y que pueden causar accidentes fatales. Estas son las consecuencias graves de la imitación, es por eso que se debe controlar para que no sigan comercializándose en el mercado, para ello veremos a continuación algunas medidas para reducir la imitación.

3.2.4 Medidas para reducir este problema

Las medidas que se deben tomar para evitar que la imitación de productos siga causando daños a los dueños de las marcas así como a los consumidores, deben ser tomadas en conjunto tanto por el dueño de la marca como por las autoridades encargadas de velar por precautelar los derechos de propiedad intelectual.

En la imitación marcaria es responsabilidad y obligación principalmente del titular de la marca quién debe demandar ante el IEPI si considera que una marca es similar o idéntica a la suya y puede causar confusión o riesgo de asociación entre los consumidores.

Además las autoridades del IEPI, que es el organismo encargado de aprobar y registrar las marcas, deben estar atentos que no se registren marcas semejantes o similares en el mercado que puedan causar confusión o asociación, pero en el caso de que exista una marca que esta siendo comercializada en el mercado y que no ha sido registrada en el IEPI y que causa o puede llegar a causar confusión con otra marca registrada, dependerá del dueño de la marca afectada hacer respetar sus derechos y hacer la debida solicitud de tutela para iniciar el proceso que determinará por parte de la autoridad si puede causar confusión entre los consumidores y por lo tanto afectar a su marca.

Además como lo hemos dicho, es obligación de las autoridades proteger y vigilar que las marcas notorias o de alto renombre, no estén siendo objeto de imitación en el país, ya que esto puede afectar a los consumidores, que ingenuamente compran un producto o servicio pensando que es de la marca original, esto debido a la similitud en los nombres de las marcas o en sus elementos constitutivos.

En el mercado local, la imitación de marcas, es un problema muy grande, a diario vemos como existen una gran cantidad de marcas imitadas, en muchos de los casos es fácil darse

cuenta por la mala calidad de los productos, pero existen algunas imitaciones que pueden causar confusión debido a muchos factores que pueden engañar o confundir al público, son por lo general productos como ropa, zapatos, electrodomésticos, perfumes, celulares, gafas los más imitados en nuestro país y que en la mayoría de las veces provienen de la China, Colombia o Perú.

Como lo dijimos las medidas a tomar deben ser en conjunto entre el Estado, el IEPI y los titulares de las marcas, haciendo que se respeten las leyes, tratados y convenios internacionales que existen para evitar el aumento de esta infracción que afecta a todo el mercado comercial y que en la gran mayoría de los casos se lo realiza en forma dolosa, para de esta manera retirar del mercado los productos y servicios imitados que podrían causar confusión y riesgo de asociación.

Es necesario recalcar que en este tipo de infracción es vital la intervención de los titulares de las marcas para reducir este problema, ya que dependerá directamente de ellos vigilar y estar atentos que su marca no este siendo objeto de imitación en el mercado y causando confusión entres sus clientes o público en general, ya que de ser así podría causar un detrimento a la imagen de la marca. Así como es muy importante que las empresas dueñas de las marcas estén continuamente innovándose y buscando la forma de evitar que los imitadores logren ganarles la competencia, es así como tenemos el ejemplo de la Marca de cereales “Kelloggs” que se ha ideado una forma de diferenciarse de sus competidores y también para evitar que sus productos sean imitados, y han desarrollado una tecnología para estampar su logo en los copos de los cereales. De esta forma los consumidores tendrán la seguridad que están consumiendo un producto original.

Todas estas ideas deben tener en cuenta las empresas para evitar y ganarles la guerra a los imitadores que siempre están buscando de imitar todo lo que tiene éxito en el mercado.

Las medidas que se tomen en frontera también siempre serán necesarias y de mucha importancia, los agentes de aduana deben estar preparados y tener un amplio conocimiento del mercado para en caso de notar que un producto este siendo imitado o falsificado tomar las medidas necesarias para evitar que estos productos ingresen al comercio.

3.3 FALSIFICACIÓN DE PRODUCTOS

3.3.1 Concepto

La falsificación de productos es un delito que consiste en elaborar, suplantar, alterar un producto de una marca original para luego envasarlo, enfrascarlo, enfundarlo, en el mismo envase original que utilizan las marcas dueñas de los productos, sin el consentimiento del titular de la misma, para de esta manera engañar a los consumidores y obtener beneficios económicos.

La falsificación de productos es un acto doloso que se realiza con el ánimo de engañar a los consumidores, ya que fabrican un producto de baja calidad y lo colocan en envases vacíos o simplemente suplantan o rellenan el producto del envase original por uno de menor precio y calidad, para de esta manera venderlo nuevamente como productos originales.

La falsificación de productos es un gravísimo problema ya que no sólo afecta a los dueños de las marcas falsificadas, aquí los intereses económicos llegarían a ser irrelevantes, lo preocupante es que pueden afectar a la salud y la integridad de las personas que se ven engañadas por estos falsificadores que ponen en grave riesgo la vida de las personas.

“La falsificación es una forma de engaño. Un producto falsificado es algo que se ha falsificado, copiado o imitado ilegalmente con el fin de obtener el dinero de clientes crédulos o de personas que lo adquieren por propia y libre voluntad en detrimento del fabricante legítimo”. (ctd Harms 5)

También puede darse el caso, que en la cadena de producción de la marca, los encargados autorizados de fabricar o elaborar el producto para la marca, cometan algún delito de falsificación, ya que pueden envasar productos o utilizar etiquetas de la marca que no estén autorizados *“sea porque no reúnen los requisitos exigidos, por ejemplo por deficiencias en la calidad, o sea porque se trata de productos que están fuera de la autorización por ser éstos distintos o por ser más de los que el licenciado podía fabricar y vender”*. (Otamendi 194)

Diferenciamos que en el delito de falsificación de marcas que vimos anteriormente, las personas infractoras copian o imitan los sellos de marcas registradas y luego las imprimen, bordan, graban o pegan sobre productos elaborados por ellos mismos. En el delito de falsificación de marcas, se produce la copia íntegra de la marca, en cambio en la falsificación de productos, las personas infractoras utilizan los mismos envases originales de la marca y los rellenan con un producto falsificado o alterado.

En nuestro país es muy común encontrarnos con productos falsificados entre ellos los licores, ya que los falsificadores compran botellas de las marcas conocidas y lo vuelven a rellenar con licores de baja calidad o simplemente fabrican ellos mismos los llamados *“licores artesanales”*, que han provocado muchas muertes.

El Autor del libro *“Derecho de Marcas”* Jorge Otamendi, utiliza el término *“Relleno”* para definir a este tipo de delito, y nos señala que se comete cuando *“un envase que lleva una marca ajena registrada es rellenado, o bien llenado, con un producto propio y sin autorización del titular de la marca, por, lo general, se utilizan envases antes usados. Puede tratarse también de envases originales no usados que se llenan con producto no original o no autorizado”*. (Otamendi 194)

En el delito de falsificación de productos, es responsable en el mismo grado quién falsifica el producto como la persona que vende, ya que se han dado algunos casos en que los vendedores rellenan los envases y los vuelven a vender como originales, esto sucede en las lubricadoras de vehículos, bares, licorerías etc, por ejemplo en una lubricadora los vendedores rellenan los galones de aceites de marcas famosas con aceites hechos en el mercado local o en el peor de los casos vuelven a rellenoarlo con el aceite quemado de otros vehículos, causando grandes daños económicos a sus propietarios.

Aquí puede discutirse que el vendedor no supo que el producto estaba falsificado, y puede darse el caso que también fue engañado, pero cabe aquí recalcar que los vendedores deben adquirir los productos en distribuidoras autorizadas, para que en caso de falsificación, tengan a quién reclamar y de esta manera se excusen de la falsificación mediante las facturas. En cambio sería difícil alegar que fue engañado si un vendedor compra productos en lugares o a personas no autorizadas porque los productos son más baratos, en este caso el vendedor esta expuesto a que esos productos sean falsificados, por lo tanto resultaría también culpable del delito.

Hace pocos años atrás, el delito de falsificación de productos se limitaba únicamente a los artículos de lujo, como son los licores caros o perfumes, en cambio actualmente, se falsifica todo producto que tenga éxito en el mercado. Como ya lo señalamos, este delito se basa en rellenoar con un producto diferente o alterado botellas, envoltorios, sobres, sachets y cualquier medio de almacenamiento que contenga el sello de una marca original, sin la autorización del titular de la marca.

Los productos más falsificados son las medicinas, piezas de vehículos, productos para la limpieza, cosméticos, preservativos, insecticidas, productos químicos, alimentos, bebidas alcohólicas y no alcohólicas, cigarrillos, juguetes, perfumería, lubricantes de vehículos, etc.

En el caso de las medicinas, alimentos y bebidas alcohólicas falsificadas, estos productos son elaborados en Colombia, Perú y hasta en nuestro país, sin las más mínimas normas sanitarias, ya que el falsificador lo único que le interesa es vender el producto y obtener ganancias, lo que es muy preocupante ya que son productos cuya composición puede ocasionar al momento que las personas la ingieren daños muy graves a su salud como intoxicaciones o reacciones adversas en el caso de los medicamentos.

La OMS ha propuesto la definición siguiente sobre la falsificación de medicamentos:

“Un medicamento falsificado es aquel en cuya etiqueta se incluye, de manera deliberada y fraudulenta, información falsa acerca de su identidad o su fabricante. Esta práctica afecta tanto a productos de marca como genéricos; en algunos casos, la composición es correcta pero el envase ha sido falsificado, mientras que en otros, la composición es incorrecta o bien no incluye el principio activo o éste es insuficiente” (OMS párr. 1)

Se estima según la OMS que el 10% de los medicamentos que se ofrecen en el mercado farmacéutico mundial están falsificados, lo que representa un problema muy grave para la salud y bienestar de las personas en el mundo. Entre las medicinas que más se falsifican están los analgésicos, antiinflamatorios, vitaminas, antialérgicos, potenciadores sexuales, hormonas etc.

No existen estadísticas reales y exactas sobre la cantidad de productos falsificados que se comercializa en el mundo debido a que por ser una actividad ilegal y oculta, no se puede contabilizar sino solamente lo que se decomisa, pero de lo que hemos podido investigar, la falsificaciones representan aproximadamente el 10% del comercio en el mundo, una cantidad increíble que genera millones de millones de dólares en pérdidas para las empresas dueñas de las marcas y para las personas que resultan ser engañadas. Este problema resulta cada vez más difícil de solucionar debido a la gran cantidad de mercados informales que existen y lo que

más ayuda a la proliferación de este delito es el comercio electrónico, que resulta ser un instrumento a favor de los delincuentes que se aprovechan de esta herramienta tecnológica para comercializar los productos falsificados y de esta manera engañar a los consumidores que no saben a que persona están comprando los productos.

Actualmente este problema esta creciendo de tal manera que ya no sólo se falsifica ciertos productos de tal empresa, sino que los falsificadores copian toda la compañía, y es así como en la China falsificaron completamente a la gigante “Apple” con tiendas idénticas a las conocidas “Apple Store” que están por todo el mundo.

Es por esto que las Autoridades deben estar atentas, vigilar continuamente y realizar controles en los lugares que se presume se vendan productos falsificados para de alguna manera proteger a los consumidores, ya que estos productos ponen en grave riesgo la salud de las personas y la economía de los países.

3.3.2 Causas que provocan la falsificación de productos

Las causas que provocan la falsificación de productos son varias y muy parecidas a las que vimos en la falsificación e imitación de marcas. Sabemos que uno de los principales problemas que provoca este delito es la crisis económica que viven los países, principalmente los subdesarrollados, son en estos países donde existe mayor cantidad de productos falsos, debido a que los falsificadores se aprovechan de los pocos recursos económicos y la poca capacidad de adquisición que tienen las personas para obtener productos de calidad, y ellos los engañan con “precios bajos” que supuestamente tienen para convencer a sus clientes. Los consumidores caen muchas de las veces en este engaño y adquieren estos productos de “marca” u “originales” porque desconocen que son productos falsificados. Este problema es muy común como lo dijimos en países como el nuestro en donde la gente por pagar menos en productos como licores, perfumes, medicinas, productos para la limpieza, alimentos, compran

estos productos a vendedores ambulantes o en mercados informales en donde abundan esta clase de productos, ya que no existe ningún tipo de control por parte de las autoridades, es por eso que cuando resultan ser engañados por una falsificación no la denuncian porque saben el riesgo que corren al adquirir estos productos en lugares no permitidos. La causa también de este delito es la gran demanda que produce, y para evitar esto se debe concientizar a la gente para que no adquiera estos productos en esta clase de lugares.

Este delito de la falsificación muchas de las veces esta manipulada por bandas delincuenciales y mafias que se dedican a este negocio debido a que existe poco control y produce grandes ganancias, ganancias que luego las utilizan para el lavado de dinero o para comprar droga, así como también para adquirir armas. Por ejemplo en México Los Zetas y el Cártel de Juárez son los grupos del crimen organizado involucrados en la comercialización de productos robados y falsificados. *El tráfico de mercancía falsificada y robada por Los Zetas y otras organizaciones criminales transnacionales se ha incrementado dramáticamente en los últimos años. “Históricamente, inteligencia indicaba que los cárteles no participaban del mercado de falsificación y artículos piratas. Todo eso cambió cuando comenzó la guerra entre los grupos. Las organizaciones vieron otras formas de complementar aquellos ingresos perdidos por la guerra”.* (Dettmer párr 1)

Otra causas son la falta de conciencia que tienen las autoridades ante el problema y la resistencia a aceptar este delito como algo grave para los países y la sociedad, es por eso que existen sanciones escasas que no van de acorde con la gravedad de la situación, así como la falta de controles para buscar a los falsificadores, importadores y distribuidores de productos falsos, esto se debe a la falta de colaboración y cooperación para intercambiar información entre las entidades estatales y las encargadas de velar por los derechos de propiedad intelectual así como con el sector privado.

La falta de requisas y controles continuos a lugares de expendio de productos de dudosa procedencia como son los mercados informales y plazas, ya que ahí se comercializa la mayor cantidad de estos productos.

Otra causa es la falta de control que tienen los titulares de las marcas hacia sus productos, como lo dijimos, los propietarios deben tener en cuenta y estar atentos a las opiniones de sus clientes sobre sus productos, para de esta manera conocer si existe algún inconveniente de falsificación o de dudas acerca de la calidad de los mismos, si ellos no controlan su propia mercadería quién lo va hacer.

Al igual que en el delito de falsificación de marcas, muchas de las veces los dueños de las marcas se conforman con la destrucción de los productos falsificados una vez que logran identificar y encontrar la mercadería, pero no siguen el caso hasta las ultimas consecuencias, por lo tanto los delincuentes salen libres casi de inmediato. Esto casusa que los falsificadores, una vez que salen de la cárcel continúan falsificando debido a que no reciben una sanción que les atemorice y les haga tomar conciencia. Esto puede deberse a la falta de creencia en la justicia que tienen los dueños de las marcas, y también debido a que los procesos pueden ser largos y costosos.

Este problema también se debe a lo fácil que resulta falsificar productos, primeramente porque no se necesita máquinas especiales ni mayor infraestructura para cometer este delito, conocemos el caso que mencione anteriormente de que en las plazas de Quito y en la Bahía de Guayaquil existen personas que compran botellas vacías de whisky de marca y que pagan dependiendo por el estado en que se encuentre la botella y sus etiquetas, que va entre \$ 0.15 hasta \$ 18.00, por ejemplo una botella vacía de la marca Chivas si esta en buen estado y tiene el cajón cuesta \$5, las botellas de aguardiente las compran en \$0.10 centavos. Los falsificadores lo que hacen es comprar Whisky's baratos o los artesanales que se los fabrica

bajo las mínimas normas sanitarias y luego le agregan agua mineral para que aumente el producto y yodo para que tenga un mejor color y luego lo envasan en las botellas que adquirieron. Luego lo distribuyen en bares y centros de tolerancia. Así como lo fácil que es falsificar un Whisky lo es con los demás productos como bebidas, jarabes, alimentos, lubricantes, etc y las ganancias que genera son grandes, y lo realizan sin ningún tipo de conciencia hacia la salud de las personas y como existen nulos controles sanitarios este problema sigue aumentando y provocando graves daños a la salud de los consumidores.

Así como la falta de controles sanitarios, existe también falta de control en las fronteras por donde entran la mayor cantidad de productos falsificados de los países vecinos como Perú y Colombia.

Otra causa además de las que acabamos de ver y que se dan tanto en los países desarrollados como en los subdesarrollados, es el caso de las medicinas, ya que son productos de gran demanda, tienen un valor elevado, son muy difícil de identificar si son falsas u originales y son fáciles de fabricar debido a que no necesitan de máquinas costosas para su elaboración, además de que su transportación es muy fácil, lo mismo ocurre con los tabacos.

Este problema se agravó y de gran manera debido al aumento del comercio vía internet, en donde se comercializa la mayor cantidad de productos falsos, y en donde es difícil para las autoridades controlar. Pero como sabemos este comercio electrónico se da más en los países desarrollados de Europa y América del Norte.

Como hemos visto el principal problema que causa este delito es la crisis económica de los países subdesarrollados y la falta de empleo, y ven a la falsificación de productos como la manera más fácil de ganar dinero de manera rápida.

3.3.3 Consecuencias de la falsificación de productos

Las consecuencias que provocan la falsificación de productos son varias al igual que en los delitos anteriores. Comencemos analizando las consecuencias negativas que produce a la economía y reputación de las empresas dueñas de las marcas afectadas por este delito. Primeramente una empresa pierde muchos ingresos debido a que los falsificadores venden sus productos a precios bajos, y los consumidores que son engañados adquieren los productos confiando que son originales, esto produce millones de dólares en pérdidas para la empresas que se esfuerzan por ser reconocidas en el mercado en base a la calidad de sus productos, para de esta manera ganar clientes y la confianza de los mismos, y lo que ocurre con la falsificación es que las personas que adquieren productos falsos muchas de las veces no saben que el producto fue falsificado y se llevan una mala imagen de la marca debido a que la calidad de estos productos por obvias razones son muy malas, esto provoca que los clientes pierdan lealtad, confianza y credibilidad en la marca, lo que afecta muchísimo a las empresas. A más de la reducción en las ventas por estos dos factores, que son la competencia desigual porque los productos falsificados se venden a precios muy por debajo de los originales, y el continuo deterioro de la imagen de la marca debido a la falta de credibilidad en la misma, las empresas deben gastar mucho dinero en contratar personal como abogados e investigadores para descubrir y luchar contra los falsificadores y de esta manera proteger su marca, continuos anuncios en diferentes medios de comunicación para informar al público consumidor para que estén atentos al momento de comprar sus productos porque están siendo falsificados, así como otros gastos que provoca este delito, hacen que la inversión que debería utilizarse para mejorar la calidad de los productos y de la empresa, así como para ayuda de proyectos comunitarios, tenga que ser desviado esos recursos para luchar contra la falsificación para evitar contrarrestar este delito que puede causar mucho daño a las empresas.

Los Estados como ya lo vimos al igual que en la falsificación de marcas pierden mucho dinero en recaudaciones, ya que la venta de estos productos se realizan en mercados informales o por vendedores ambulantes, por lo tanto no pagan ningún tipo de impuestos, ni la seguridad social de sus empleados. Como veremos más adelante se pierden miles de puestos de trabajo debido a que las empresas tanto nacionales como internacionales no confían en el sistema de justicia sobre derechos de propiedad intelectual y evitan invertir en el país por inseguridad. Esto también provoca que las relaciones comerciales internacionales entre países disminuyan al ver que no existe inversión extranjera en los países donde existe falta de protección a los derechos de propiedad intelectual dificultando de esta manera el crecimiento y desarrollo económico de los países.

Otra consecuencia negativa para los países es el aumento de la inseguridad y la corrupción ya que como lo vimos anteriormente, las mafias se alimentan económicamente con la venta y distribución de productos falsificados para de esta manera obtener mayores recursos y por ende aumentar su poder delincencial. Los comerciantes minoristas lo harán por la necesidad de obtener dinero para subsistir pero los fabricantes lo utilizan para el lavado de dinero y crear laboratorios de droga, así como de otros actos delictivos.

Para los consumidores las consecuencias como lo señalamos son aún más graves, en este tipo de delito las utilidades y las pérdidas económicas que provoca la falsificación no son la preocupación principal, ya que son las personas quienes consumen y utilizan estos productos falsos que pueden ocasionar daños muy graves a la salud y ponen en riesgo la vida de las personas.

Así como los problemas de salud que puede ocasionar consumir productos falsificados, los consumidores por buscar ahorrar y gastar menos son engañados o estafados con productos en los que la calidad es pésima, ya que no cumplen con estándares de calidad y producción, por

lo tanto no les dura nada y ponen en riesgo su salud. Han habido muchos casos de muertes de personas por la ingesta de licores que han sido falsificados y no contenían alcohol etílico sino alcohol industrial o metanol.

A continuación veremos un artículo sobre las consecuencias que produce la falsificación según la OMPI:

Se estima que la falsificación ocasiona a las economías del G-20 pérdidas de 70 billones de euros en ingresos fiscales y aumento del gasto en servicios sociales, unos 20 billones de euros en costos derivados de la lucha contra las actividades delictivas, 14.5 billones de euros en pérdidas ocasionadas por el fallecimiento de personas y otros 100 billones de euros en costos adicionales de atención sanitaria debidos al daño que causan los productos de escasa calidad y los medicamentos ineficaces o perjudiciales. Además pierden 1.2 millones de empleos anualmente por culpa de la falsificación. (Heath 5)

“Solamente en México se calcula que se han perdido 240.000 puestos de trabajo debido al aumento de la falsificación y cerca de 670 millones de euros en posibles ingresos fiscales no percibidos por inversiones extranjeras directas”. (Heath 5)

Como vemos la falsificación de productos es un problema de grandes proporciones que provocan billones de dólares en pérdidas tanto para los Estados como para las empresas, y causa millones de muertes al año en todas partes del mundo, es por eso que se debe luchar insaciablemente para reducir este problema que afecta a todo el mundo, y aún más en los países subdesarrollados como el nuestro debido a los problemas económicos que nos afecta.

Lo que en principio un producto original puede parecerse una ganga por el bajo precio del mismo al final puede resultar muy caro, ya que estos productos de bajo precio tienen pésima calidad y dependiendo del producto que adquiramos poca vida útil y por lo general no existen repuestos disponibles y no podemos repararlos. Tengamos en cuenta que no siempre las

falsificaciones las ofrecen a bajo precio, ya que muchas de las veces depende de la viveza y sapiencia del vendedor que nos puede engañar y vender a un precio un poco más económico que del precio original, y es ahí donde resulta peor ya que nos impresiona aun más y quedamos convencidos de que estamos adquiriendo un producto original.

3.3.4 Medidas para reducir la falsificación

“El objetivo de los países en desarrollo y de los países desarrollados sigue siendo el mismo: crear un entorno que fomente el respeto de los derechos de propiedad intelectual, a la vez que se recompensa la actividad empresarial y se protege a los consumidores contra la producción y distribución ilegal de productos falsificados y pirateados”. (Heath 3)

Para lograr aquello se necesita la coordinación y la cooperación de todos los Estados miembros de la OMPI para adoptar medidas conjuntas y eficaces para reducir el índice de falsificación tanto en nuestro país como en el resto del mundo, delito que afecta a la salud de los consumidores y a la economía tanto de los titulares de la marcas como del Estado.

Como ya lo señale en las anteriores medidas, El Estado, el IEPI, Aduanas, fiscalía, y las empresas privadas, deben unirse y combatir juntas la falsificación para así de esta manera saber identificar los puntos exactos tanto de fabricación, distribución y venta de estos productos, así como a los falsificadores, solo de esta manera se podrá luchar contra estas mafias bien organizadas.

Es necesario capacitar constantemente a las autoridades encargadas de vigilar los derechos de propiedad intelectual sobre todo a las que realizan los controles en las Aduanas ya que los delincuentes encuentran cada día diferentes maneras y formas de falsificar productos ya que la tecnología avanza cada día y desafortunadamente les ayuda en su propósito de engañar al consumidor.

Las medidas que se tomen en frontera por parte de las Aduanas serán vitales, ya que es por los puntos fronterizos por donde entra la mayor cantidad de productos falsificados, para ello se deben hacer controles más estrictos y eficaces a toda la mercadería que ingrese o que sea sospechosa. Así como en mercados, ferias, fábricas o laboratorios clandestinos que denuncien las personas, depósitos, aduanas, etc.

Los gobiernos deben reconocer que la falsificación es un delito grave, por lo tanto deben actuar de la misma manera que combaten el crimen organizado para de alguna manera parar con este mal que afectan los derechos de propiedad industrial. También es importante que se modifique las sanciones que existen en nuestra legislación así como en la mayoría de países del mundo, ya que las penas son incoherentes con el peligro que provoca la falsificación de productos y que puede causar la muerte de las personas, deben imponer sanciones penales más severas.

Como sabemos en el internet se produce la mayor comercialización de productos falsificados, y existe casi nulo control en ese campo, debido a que es difícil identificar a los falsificadores, para ello los Estados deben establecer un reglamento para que de alguna manera se combata la falsificación. Resulta muy difícil controlar el comercio electrónico, pero se podría establecer páginas web autorizadas y que cuenten con todas las garantías para que no se produzcan ventas de productos falsificados y sean 100% seguras para los consumidores.

Una medida que se debe tomar en cuenta, es la concientización que se le debe hacer a los consumidores, para que estén atentos cuando compran productos, si es que lo adquieren en lugares informales o a vendedores ambulantes, ya que son en esos lugares donde abundan los productos falsos. En el delito de falsificación los consumidores cumplen una labor fundamental, por ello se deberían hacer campañas para educar a las personas para que puedan distinguir o identificar alguna anomalía en los productos, y de esta manera eviten comprar y

lo denuncien para que las autoridades acudan y revisen si el producto es original, así como de informar de las consecuencias que puede tener en la salud y seguridad de las personas el consumo de estos productos.

Medidas de las empresas dueñas de las marcas

Como ya lo he venido recalcando, es muy importante en esta lucha contra la falsificación, que los titulares de las marcas, estén atentos y vigilantes a la calidad de sus productos, además deben conocer las opiniones de sus clientes para de esta manera saber si existen en el mercado productos falsificados que pueden dañar su imagen. Deben innovar continuamente sus productos, utilizando los modernos métodos de seguridad que existen hoy en día para de esta manera frenar un poco a los falsificadores, que se aprovechan falsificando los productos que no ofrecen garantías suficientes de seguridad, esto lo pueden hacer mediante dispositivos de seguridad de bajo costo, diseños o detalles que lo hagan difícil de imitar, así como hologramas en 3D que sean demasiado costosos y difíciles de falsificar.

Ahora señalaré unos métodos que están utilizando algunos países incluidos el nuestro para reducir el índice de falsificación:

- En México: La aduana cuenta con un catálogo de marcas, que tiene el apoyo de empresas públicas y privadas, así como de gremios y asociaciones interesadas en velar los derechos de propiedad intelectual, quienes en conjunto vienen desarrollando capacitaciones al sector aduanero para que aprendan a distinguir productos falsificados tanto en las fronteras como en aeropuertos y puertos.
- Una medida importante que ayudaría muchísimo en nuestra región a descubrir y sancionar a los principales falsificadores es el método que se utiliza en Sudáfrica, *en el cual ayudará como atenuante de una sentencia, si el acusado, en buena fe y en la*

medida de sus capacidades, ha revelado al investigador toda la información y los detalles de que dispone con relación a:

- *la fuente de donde se han obtenido los productos falsificados;*
 - *la identidad de las personas involucradas en la importación, exportación, fabricación, producción o realización;*
 - *la identidad y, si se solicita razonablemente, el domicilio o el paradero de las personas involucradas en la distribución; y*
 - *los canales de distribución.* (Harms 55)
- La interpol incautó cerca de \$30 millones en productos falsificados en el mes de Marzo de 2012 en América, y además detuvo a 200 personas, en una operación conjunta denominada “Maya”. En la operación se decomisaron productos falsificados como juguetes, vestimenta, aceite de motor y cigarrillos, en Colombia, México, Costa Rica, Belize, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, EEUU y Canadá. La interpol conjuntamente con investigadores de policía, de aduanas, y especialistas en propiedad intelectual, realizaron controles en las fronteras, así como en mercados, tiendas y vendedores ambulantes. La investigación reveló que los traficantes trasladaban por separado la mercancía, y los falsos logos o piezas de las marcas. La operación, llevada a cabo con el apoyo del Departamento de Justicia de los Estados Unidos se inspiró en la operación Júpiter que desde 2004 permitió la detención de más de 1600 personas y la incautación de mas de 12 millones de productos falsificados por valor de 500 millones de dólares. (Universo párr 2)
 - En nuestro país el Instituto Nacional de Higiene y Medicina “Leopoldo Izquieta Pérez” debido a la gran mortalidad asociada a los medicamentos, ha tomado medidas para vigilar los posibles problemas que puede provocar los medicamentos y ha emprendido campañas de control post registro, con apoyo del Ministerio de Salud para

mejorar el sistema de control de calidad para todos los fármacos, disminuyendo las amenazas constantes de encontrar productos falsificados y que no cumplen con las normas establecidas y aprobadas por la entidad. “La ejecución de un proyecto de postregistro aprobado por la Senplades que realiza el Instituto, permitirá el seguimiento y control para la seguridad y eficacia de los medicamentos. (Andrade párr 1)

Sabemos que no es fácil acabar con la falsificación, se necesita del apoyo y el esfuerzo de las autoridades, empresa privada y también resulta imprescindible como lo mencione que los consumidores sean conscientes del daño que socialmente causan si adquieren un producto falsificado.

3.3.5 Sanciones legales a la falsificación de productos

El procedimiento judicial que se sigue en la falsificación de marcas, imitación de marcas y en la falsificación de productos es el mismo, también recordemos que en la imitación de marcas se presume la buena fe y por lo tanto es considerado como una infracción hasta que se demuestre lo contrario, es decir que no existió dolo, y en el caso de falsificación de marcas y productos se presume que existió dolo y por lo tanto es considerado un delito.

En nuestra ley encontramos las siguientes sanciones y penas para el delito de falsificación y que veremos a continuación.

El artículo 323 de la Ley de Propiedad Intelectual señala que:

- *Quienes almacenen, fabriquen, utilicen con fines comerciales, oferten en venta, importen o exporten productos falsificados identificados con marcas de alto renombre o notoriamente conocidas, registradas en el país o en el exterior, o con marcas registradas en el país.*

Serán reprimidos con prisión de tres meses a tres años y multa de mil trescientos catorce 45/100 (1.314,45) dólares de los Estados Unidos de América a trece mil ciento cuarenta y cuatro 50/100 (13.144, 50) dólares de los Estados Unidos de América, tomando en consideración el valor de los perjuicios ocasionados. (art. 323)

- *Quienes rellenen con productos falsificados envases identificados con marca ajena*

Tendrán una pena de prisión de tres meses a tres años y multa de mil trescientos catorce 45/100 (1.314,45) dólares de los Estados Unidos de América a trece mil ciento cuarenta y cuatro 50/100 (13.144, 50) dólares de los Estados Unidos de América, tomando en cuenta los perjuicios causados. (Ley de Propiedad Intelectual art. 323)

Esto en cuanto a las penas que existen en la Ley de Propiedad Intelectual, pero en el Código Penal Ecuatoriano también encontramos sanciones para las personas que fabriquen o vendan productos falsificados.

En el Capítulo X de los Delitos contra la salud pública señala lo siguiente:

Art. 428.- El que, con el fin de proporcionarse una ganancia hubiere mezclado o hecho mezclar con bebidas o comestibles, o con sustancias o artículos alimenticios, destinados a ser vendidos, materias de tal naturaleza que pueden alterar la salud, será reprimido con prisión de tres meses a un año y multa de ocho a treinta y un dólares de los Estados Unidos de Norte América.

Si las materias mezcladas con las bebidas o comestibles, o con sustancias o artículos alimenticios destinados a la venta, pudieren causar la muerte, la pena será de prisión de uno a cinco años y multa de dieciséis a sesenta y dos dólares de los Estados Unidos de Norte América. (Codigo Penal Ecuatoriano art. 428)

Art. 429.- Serán reprimidos con las mismas penas y según las distinciones establecidas en el artículo anterior:

- *El que vendiere o pusiere en venta cualesquiera comestibles, bebidas, sustancias o artículos alimenticios, sabiendo que contienen materias que pueden alterar la salud o causar la muerte; y,*
- *El que hubiere vendido o procurado esas materias, sabiendo que debían servir para falsificar sustancias o artículos alimenticios. (Codigo Penal Ecuatoriano art. 429)*

Art. 430.- En los casos anteriores, si el uso de esos productos, alterados o falsificados, hubiere causado una lesión permanente de las definidas en este Código, o la muerte, la pena será la determinada en los artículos que tratan de las lesiones y del homicidio preterintencional. (Codigo Penal Ecuatoriano art. 430)

Art. 431.- Los comestibles, bebidas, sustancias o artículos alimenticios serán comisados y destruidos-. (Codigo Penal Ecuatoriano art. 431)

Art. 566.- Serán reprimidos con prisión de quince días a tres meses y multa de seis a dieciséis dólares de los Estados Unidos de Norte América:

- *Los que sin estar en el caso del Art. 428, por no existir peligro de alterar la salud de los consumidores, hubieren falsificado o hecho falsificar bebidas o comestibles;*
- *Los que hubieren vendido o hecho vender, pública o privadamente, dichos artículos falsificados; y,*
- *Los que por carteles o avisos, impresos o no, o por cualquier otro modo de propaganda, hubieren enseñado o revelado procedimientos para la falsificación de los mencionados artículos. (Codigo Penal Ecuatoriano art. 566)*

Art. 567.- Serán reprimidos con la misma pena y multa de dieciséis a sesenta y dos dólares de los Estados Unidos de Norte América, los importadores, comisionistas, o receptores de bebidas o comestibles falsificados. (Codigo Penal Ecuatoriano art. 567)

Art. 568.- Al tratarse de las infracciones determinadas en los artículos precedentes y en los Arts. 428, 429 y 430, el juez mandará publicar la sentencia, por carteles y por la prensa, a costa del condenado; y hará cerrar las fábricas, tiendas, bodegas y almacenes donde los artículos falsificados se guarden o expendan, hasta la expedición de la sentencia, y dispondrá el comiso a que hubiere lugar. (Codigo Penal Ecuatoriano art. 568)

Art. 327.- Son circunstancias agravantes, además de las previstas en el Código Penal, las siguientes:

- a) El haber recibido el infractor apercibimiento sobre la violación del derecho;*
- b) El que los productos materia de la infracción puedan provocar daños a la salud; y,*
- c) El que las infracciones se cometan respecto de obras inéditas. (Codigo Penal Ecuatoriano art. 327)*

Como vemos las penas para los delitos de falsificación de marcas como de productos son pocas y muy bajas, la máxima es de 3 años de prisión, solo en el caso de muerte o lesión permanente vemos que el culpable será condenado por homicidio preterintencional, debemos resaltar que las penas existen, lo que fallan muchas de las veces son las sentencias de los jueces o los fiscales en sus investigaciones ya que hemos visto que los juicios quedan impunes y los falsificadores quedan libres debido a la falla en el sistema judicial debido al desconocimiento de las leyes o por negligencia de las personas encargadas de velar por el cumplimiento correcto de las leyes. Las penas también deberían ser revisadas y ser más drásticas para que los falsificadores tengan temor al momento de realizar una falsificación y

lo piensen dos veces, ya que con las penas actuales vemos que no dan resultados positivos y el delito aumenta cada vez más.

ANEXO 1

A continuación analizaré dos casos sobre propiedad intelectual que se dieron en los Juzgados de Cuenca, para ello resumiré el contenido del juicio y su sentencia, para luego dar una opinión y un punto de vista sobre los procesos.

ANEXO 1: Caso 273-2003 Juicio de Oposición al registro de la Marca “YO” por parte de la Marca “YOYO” por la similitud en los nombres.

CASO “YOYO” contra “YO”

Datos preliminares

- El 9 de julio del 2002 el representante legal de la marca “YO” presenta la solicitud para registrar la denominación “YO”, para proteger todos los productos de la clase internacional número 25.
- El 26 de Noviembre del 2002 MANUFACTURAS STOP titulares de la marca “YOYO” presentan oposición al registro de la marca “YO” indicando que ellos han solicitado con anterioridad el registro de la marca “YOYO” en la clase internacional número 25. Y se traslada la oposición presentada al solicitante mediante providencia presentada del 30 de Diciembre de 2002, y notificada el 7 de Enero de 2003.
- El 6 de febrero del 2003 el representante de la marca “YO” da contestación a la oposición negando los fundamentos de hecho y de derecho y argumentando que la marca es suficientemente distintiva puesto que la palabra YO es la primera persona del singular en tanto que la marca “YOYO” significa un juguete formado por disco ahuecado interiormente como una lanzadera y que sube y baja a lo largo de una cuerda.

La Dirección Nacional de Propiedad Intelectual resuelve:

- Una vez que se ha cumplido con todas la formalidades inherentes a este tipo de trámites, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial en ejercicio de sus funciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina y el artículo 210 de la Ley de Propiedad Intelectual, debe resolver sobre la concesión o denegación del registro de la marca.
- La marca YOYO fue inscrita en Colombia en el año 2001 para distinguir ropa sport y formal, en la clase internacional número 25.
- Con respecto a la oposición presentada y luego de conocido esto por parte del IEPI, resuelve que “habiendo realizado un análisis, como lo señala la doctrina, que las marcas deben ser vistas en un modo sucesivo y no simultáneo, en conjunto, sin fraccionarlas y una después de la otra, desde la óptica del consumidor, atendiendo a las semejanzas y no a las diferencias, se concluye que la marca solicitada es la transcripción total de la marca oponente, y el diseño no es lo suficientemente característico para hacer registrable al signo solicitado, lo que puede causar confusión y asociación en el público ya que protegen la misma clase internacional y se distribuyen a través de los mismos canales de comercialización”.
- La denominación solicitada no cumple con las exigencias del art. 134 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina y se encuentra inmersa en las prohibiciones del artículo 136 por lo tanto se acepta la oposición de la empresa demandante y se deniega el registro de la marca “YO”.

Luego de esta resolución por parte del IEPI, el representante de la marca “YO” de conformidad con lo establecido en el artículo 357 de la Ley de Propiedad Intelectual, y en los artículos 3 y 65 de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, concurre e interpone un recurso subjetivo o de plena jurisdicción ante el Tribunal Contencioso Administrativo en contra del Estado Ecuatoriano, por intermedio del Procurador General del Estado, del Director

Nacional de Propiedad Industrial y del Presidente del IEPI, con el fin de impugnar la resolución adoptada por el Director Nacional de Propiedad Industrial.

En este recurso el representante de la marca “YO” expone las diferencias que existen entre las marcas en conflicto, tanto en el plano gráfico-visual (por ejemplo el número de sílabas), fonético-auditivo, diferencias conceptuales de las que anotamos anteriormente y el uso y la notoriedad del signo distintivo “YO” como nombre comercial. Su función indicadora del origen empresarial y el derecho a extender sus efectos distintivos a los bienes producidos y expendidos al amparo de dicha denominación. Además señala que la marca YO se encuentra en el mercado desde hace muchos años atrás y que goza de notoriedad y reconocimiento, ya que el público lo identifica y es conocido masivamente como un establecimiento dedicado a la comercialización de prendas de vestir.

Fundamentos De Derecho:

El representante legal de la marca YO en los fundamentos de derecho presenta el recurso subjetivo basado en los artículos 357 de la Ley de Propiedad Intelectual, 38 de la Ley de Modernización del Estado y 3 y 65 de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa.

En su pretensión solicita que la sala se sirva a dejar sin efecto la resolución que niega el registro de la marca y se disponga el registro de la marca.

Luego de Notificadas todas las partes procesales por parte del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo, comparece el Presidente del IEPI.

El Presidente del IEPI comparece ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo y manifiesta que:

- Negativa pura, simple y llanamente los fundamentos de hecho y derecho contenidos en la demanda.

- Alega la legitimidad del acto administrativo impugnado.
- Improcedencia de la demanda por carecer de fundamento legal las pretensiones de la parte actora.
- Impugna las pruebas que llegare a presentar el actor en todo cuanto tuviere de ilegal e improcedente.

Luego de esto el representante de la marca YO, solicita al tribunal la apertura de la prueba.

El representante de la marca YO presenta como pruebas documentos comerciales y contables, como por ejemplo facturas, notas de entrega, notas de pedido, ingreso de compras, retenciones, publicidad y mas documentos que demuestran que la marca YO estaba funcionando correctamente.

Además solicita que se designe un perito que haga un análisis comparativo con el fin de que de conformidad con los criterios jurisprudenciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina resuelva si las marcas YO y YOYO pueden causar confusión directa o indirecta en el consumidor.

Ante este pedido y una vez analizado el caso por parte del perito señala que *“Las dos marcas en conflicto mantienen importantes elementos que las diferencian y considera que la marca “Yo” por ser un signo fundamentalmente distintivo, perceptible y que puede representarse gráficamente, por lo tanto puede ser objeto de registro”*.

A más de este pedido el representante de la marca YO hace un pedido al Tribunal Contencioso Administrativo para que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se pronuncie sobre el juicio y emita una interpretación prejudicial de la disposición prevista en el artículo 191 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Fundamentos de Hecho y Derecho de la parte demandante:

El representante de la Marca “YOYO” comparece y presenta formalmente la oposición a la solicitud de registro de la marca YO, señala en su fundamentos la imposibilidad del registro de la marca YO por cuanto, resulta parancrónica una nueva solicitud de registro de ese signo YO, en la misma clase 25, ya dos veces repetido, no sólo en el párrafo, sino en la solicitud prioritaria, sin que su sentido varié, al carecer de novedad dicha expectativa. Extensión adicional que no le imprime suficiente carácter para hacerla diferente.

Manifiesta que no resulta novedoso, al ser dentro del contexto y contencioso el YO en cuestión, primera persona del masculino, un singular de antemano reservado por MANUFACTURAS STOP SA, y la única voz cantante que sin ningún esfuerzo, cualquier persona a primera vista le queda grabada en la mente. Entonces el consumidor no podrá establecer diferencia alguna para identificar los servicios signados bajo la etiqueta YOYO, primera en el tiempo, primera en el derecho y para la misma clase 25.

Pretensión:

Amparado en la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, deduce formalmente oposición al registro de la marca YO para la clase internacional 25.

Fundamentos de Hecho y Derecho del Representante de la marca “Yo”

En cuanto a esta oposición el representante de la marca YO señala que:

1. La solicitud de registro YO es suficientemente distintiva
 - a. La marca yo es una marca mixta, ya que señala que la denominación YO en letras estilizadas, que dentro del campo conceptual es la primera persona del singular y esta formada por una grafía especial de forma rectangular recortada redondeadamente en sus puntas.
 - b. La marca YOYO tiene un significado totalmente diferente

- c. YO es una marca de hecho que tiene distintividad en el mercado.

La Decisión 486 en su artículo 135 ampara estas situaciones ya que dispone

“No obstante lo previsto en los literales b, e, f, g, h, un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud respecto de los productos o servicios a los cuales aplica”(135)

2. El trámite de la denominada Oposición Andina.- según el artículo 147 de la Decisión 486 dispone:

“La interposición de una oposición con base en una solicitud de registro de marca previamente presentada en cualquiera de los países miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, acarreará la suspensión del registro de la segunda marca, hasta tanto el registro de la primera sea conferido. En tal evento será de aplicación lo dispuesto en el párrafo precedente”

Como el presente caso se encasilla en esta situación, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial tendrá que recibir una resolución positiva (es decir, la aceptación del registro de la solicitud YOYO de la Oficina Nacional Competente de Colombia para poder resolver sobre este asunto, caso contrario deberá negar la oposición ya que no ha conseguido el registro en el país de origen.

Excepciones y Alegaciones

1. Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y derecho de la oposición.
2. Alega que su marca es suficientemente distintiva.
3. Alega que el signo YO ha adquirido la distintividad de hecho amparada en el último inciso del artículo 135 de la Decisión 486.

En virtud de lo expuesto, solicita que se rechace la oposición presentada por carecer de fundamentos legales y en consecuencia se acepte el registro de la marca YO, ya que no infringe ninguna norma.

Interpretación Prejudicial

En cuanto a la interpretación prejudicial que solicitó el demandado y el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se resolvió lo siguiente:

Considerando:

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina considerando que la norma cuya interpretación se solicita es la prevista en “la Decisión del Acuerdo de Cartagena Nro. 486 en su art. 191”

Que una vez examinada la vigencia de la norma sometida a consulta, esto es, el artículo 191 de la Decisión 486, el Tribunal encuentra procedente su interpretación, así como, en ejercicio de la potestad que deriva del artículo 34 de su tratado de Creación, la interpretación de oficio de los artículos 134, 135, y literal b y 136 literal a, de la citada decisión.

Luego en base al análisis de cada uno de los artículos señalados, el Tribunal de Justicia concluye:

1° Cualquier signo integrado por letras, números o palabras, gráficos, sonidos u olores, un color delimitado por una forma o una combinación de colores, la forma, envases o envolturas de los productos, así como su combinación, podrá ser registrado como marca si es apto para distinguir en el mercado los productos o servicios que constituyan su objeto, y si es susceptible de representación gráfica. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos. El registro no se verá impedido por la naturaleza del producto

o del servicio a que haya de aplicarse el signo. Éste, en cambio, no será registrable como marca si se encuentra incurso en una cualquiera de las prohibiciones establecidas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486, salvo la excepción prevista en el citado artículo 135, último párrafo.

En el caso del nombre comercial protegido, su existencia impide el registro como marca de un signo idéntico o semejante si, dadas las circunstancias, su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación.

2° Por excepción a la prohibición de registro del signo no distintivo ab initio, o que sea descriptivo, genérico, común o usual, o que consista en un color no delimitado por una forma específica, el signo en cuestión podrá ser registrado como marca si el solicitante, o su causante, lo hubiese estado usando constantemente en un País Miembro, y si, por efecto de tal uso, el signo hubiese adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica.

En este caso, el solicitante deberá acreditar el uso reiterado y real del signo en el mercado, así como el hecho del reconocimiento del signo, en tanto que distintivo del producto o del servicio que constituya su objeto, por parte del sector de los consumidores o usuarios correspondientes, en el País Miembro de que se trate.

3° Para establecer si se configura o no el riesgo de confusión o de asociación entre una marca, registrada en el territorio de uno o más de los Países Miembros de la Comunidad, y un signo pendiente de registro como marca, será necesario determinar si existe relación de identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como entre los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación del consumidor o del usuario, la cual variará en función de tales productos o servicios.

4° *En el caso de autos, la comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos gráfico, fonético y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada signo en disputa habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del destinatario de los productos o servicios correspondientes. Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración.*

5° *El derecho exclusivo sobre el nombre comercial se adquiere únicamente por virtud de la anterioridad de su uso en el mercado. La protección del signo en referencia se encuentra supeditada a la prueba de su uso real y efectivo para identificar y distinguir la actividad económica de la empresa o el establecimiento mercantil de su titular.*

De conformidad con la disposición prevista en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N° 3, con sede en la ciudad de Cuenca, República del Ecuador, deberá adoptar la presente interpretación en la sentencia que pronuncie y, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 128, tercer párrafo, del Estatuto del Tribunal, deberá remitir dicha sentencia a este órgano jurisdiccional.

Sentencia:

Finalmente en la sentencia el Tribunal Contencioso Administrativo luego de analizar cada uno de los puntos del juicio acepta la demanda y declara: *QUE LA RESOLUCION EMITIDA POR EL SEÑOR DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL NO ES CONFORME A DERECHO Y DEJA SIN EFECTO DISPONIENDO QUE SE PROCEDA AL REGISTRO DE LA MARCA SOLICITADA POR EL RECORRENTE.*

Comentario y Análisis del Caso:

Antes de dar mi opinión sobre este caso recordemos lo que señala el Art. 194 de la Ley de Propiedad Intelectual *“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”*. (art. 194)

Como vemos en este caso existe una cierta similitud fonética entre las marcas “YO” y “YOYO”, pero desde el punto de vista legal las marcas presentan diferencias visuales debido a que la marca “YO” es una marca **mixta** y la marca “YOYO” es una marca **denominativa**, además fonéticamente suenan distinto debido a que la una esta compuesta de dos sílabas y la otra de una sola sílaba, pero la diferencia principal y que considero fundamental, es en el contenido conceptual de la marcas, ya que la palabra “YO” es el significado de un pronombre personal tal como se señala en el proceso, y la palabra “YOYO” es un juguete de origen chino, por lo tanto son palabras muy bien distinguibles entre los consumidores.

Además, la Marca “YOYO” es de origen colombiano y la marca “YO” es una marca ecuatoriana específicamente cuencana, por lo que considero que la marca YOYO al no ser una marca notoriamente conocida en Ecuador, no podría ocasionar confusión directa o indirecta; en este caso el art. 196 literal d) de la Ley de Propiedad Intelectual señala que *“no podrán registrarse como marca los signos que violen derechos de terceros, tales como aquellos que constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo notoriamente conocido en el país o en el exterior, independientemente de los productos o servicios a los que se aplique, cuando su uso fuese susceptible de causar confusión o asociación con tal signo, un aprovechamiento injusto de su notoriedad, o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial”*. (art. 196)

En este caso la marca “YOYO” no goza de esa notoriedad, al contrario la marca “YO” es muy conocida entre el público consumidor principalmente cuencano por más de 8 años.

Otro punto importante es que las marcas deben ser vistas en un modo sucesivo y no simultáneo, **en conjunto, sin fraccionarlas**, y en este sentido las dos gozan de fuerza distintiva necesaria ya que son palabras ideológicamente distintas como ya lo señalamos.

En el proceso los representantes de la marca YOYO, no presentan ninguna prueba que demuestre similitudes entre la marcas, lo que resulta un error por parte de ellos.

En lo que respecta al proceso, pienso que es llevado correctamente por parte de los demandados, presentan pruebas correctas con base legales importantes, además que en el análisis del perito se señala que no existe riesgo de confusión entre las marcas en disputa, lo que resulta fundamental en la decisión del Tribunal.

Como vimos la parte demandada no agota la vía en sede administrativa sino que acude directamente al Tribunal Contencioso Administrativo para pedir la impugnación a la resolución interpuesta por el Director de Propiedad Industrial a favor de la empresa YOYO, negando el registro de la marca YO, tal como lo permite el artículo 69 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva.

Finalmente me parece que la decisión tomada por la Sala Especializada del Tribunal Contencioso Administrativo es la correcta al aceptar el registro de la marca YO, ya que las dos marcas gozan de una distinción importante y que no representan un riesgo de confusión ni asociación entre los consumidores.

ANEXO 2

Instrucción número 28-10 en materia penal sobre propiedad intelectual

Ofendido: Grupo Giuleti S.A titulares de la marca UV3

Demandado: Marcelo Álvarez representante de la marca UV4

La empresa Giuleti es una empresa colombiana que obtuvo el 12 de Octubre de 1999 el registro de la marca U.V.3 en el IEPI, para proteger todos los productos de la clase internacional N°1, en este caso, productos para la limpieza y lustre de automotores, la empresa renovó el registro el 20 de Marzo del 2009.

El abogado de la empresa Giuleti denuncia ante el Ministerio Público y solicita que se realicen actos urgentes conforme a los hechos y argumentos siguientes:

Denuncia que el Sr. Marcelo Álvarez a través del nombre comercial Disercom estaría produciendo y comercializando artículos no originales identificados con el signo “U.V.4” conforme lo demuestran las pruebas.

PRUEBAS



ORIGINAL



ORIGINAL



MARCA UV4

Fundamento De Hecho Y De Derecho

Según el abogado de la empresa demandante, los productos U.V.3 gozan de reconocimiento y notoriedad por su alta calidad y gran posicionamiento en el mercado.

En la denuncia se anota lo siguiente “La mercadería que llevaría el signo U.V.4, sería mercadería falsificada y no correspondería a Grupo Giuleti ni habría sido fabricada bajo su licencia o autorización.

La empresa Giuleti en calidad de titular de la marca U.V.3 esta legitimada para impedir que sin su consentimiento, se importe, mantenga en existencia, y comercialice productos que no serían originales y producirían confusión y riesgo de asociación en el consumidor.

Denuncia

El representante legal en vista de los antecedentes expuestos, comparece con la denuncia a fin de que se investigue los hechos punibles antes relatados y se determine la existencia del delito. Y mediante lo dispuesto en los artículos 93 del Código de Procedimiento Penal y el artículo 46 de los ADPIC solicita que se ordene la incautación definitiva y destrucción de la mercadería infractora, una vez realizada las siguientes actuaciones:

El representante legal de conformidad con el Art. 35 del Código de Procedimiento Penal, con el propósito de impedir la consumación del delito o conservar los elementos probatorios que demuestren su existencia, solicita que se realicen los actos urgentes tendientes al aseguramiento de los elementos probatorios necesarios.

Previa autorización del Juez Competente, solicita el allanamiento del inmueble en donde se presume que se encuentran los productos infractores.

Luego de esto el Fiscal da inicio a la indagación previa del presunto hecho delictivo y dispone la práctica de las siguientes diligencias:

1. Recéptese las versiones del denunciante, de los presuntos ofendidos y de todas las personas que tengan conocimiento de los hechos denunciados.

2. Oficiéese y solicítense las certificaciones necesarias a Grupo Giuleti, a comercial Disercom y el IEPI.
3. Practíquese el reconocimiento del lugar de los hechos, con la intervención de un perito legalmente acreditado en la fiscalía.
4. De ser necesario deléguese a la Policía Judicial las diligencias que faculta la ley de acuerdo al Código de Procedimiento Penal.

En la indagación previa la representante de la marca U.V.3 señala que el producto se comercializa en un frasco de aerosol que contiene un producto protector, y la etiqueta del producto consta de varios elementos cuya configuración comienza por el tamaño del contenido del producto, la marca se encuentra en la parte central junto con un grafico del sol y en la parte inferior a los usos que se dan, como es el de llantas, tableros, y tapizados de vehículos.

Señala que el producto U.V.4 es idéntico ya que contiene un envase aerosol blanco con la misma configuración de etiqueta, primero viene el contenido, en la parte central está el nombre del producto con el diseño del sol, y en la parte inferior viene los usos que son similares a las del producto U.V.3 para así tratar de confundir al consumidor, además que el producto U.V.4 no cuenta con registro sanitario ni con el código de barras, además que no indica el lugar de procedencia del producto, violando con las normas de defensa del consumidor. Trataron de averiguar donde adquirirían el producto infractor UV4 y se alegó que era un producto importado y que no conocían de su procedencia, sin embargo lograron saber que en la dirección encontrada en las facturas, se elaboraba y manufacturaba el producto. Además se demuestra que no se encuentra registrada la marca U.V.4 en el IEPI.

Por pedido de la empresa Giuleti, la fiscalía solicita al jefe del departamento de criminalística del Azuay, hagan un reconocimiento de los productos U.V.4 que habían sido adquiridos

anteriormente por la empresa para demostrar la infracción, para que se hagan las comparaciones necesarias para determinar si existe similitudes.

El fiscal luego de realizados estas comparaciones señala que la marca U.V.4 estaría afectando y perjudicando a la marca U.V.3 y amparada en el art. 194 del Código de Procedimiento Civil solicita a la Fiscalía de lo Penal la orden de allanamiento al inmueble en donde se presume que se encuentran los productos, con la finalidad de incautar los productos U.V.4 y de sus ingredientes que sirvieran para la elaboración. Objetos que constituirán medios de prueba. Para este efecto, se remite el expediente al Juez de Garantías Penales de turno.

La Jueza acepta la petición de la fiscalía y basada en los artículos 194 y 195 del Código de Procedimiento Penal ordena el allanamiento del inmueble.

Durante el allanamiento se encuentran varias cajas y productos individuales de frascos con la marca U.V.4, por lo que al no justificar legalmente su procedencia o fabricación se procede a incautar 52 cajas de 12 unidades del producto de 120 ml, 38 cajas con 12 unidades de 300 ml, 9 frascos sueltos y 10 galones del producto U.V.4 de color blanco, etc.

Los acusados manifiestan durante el allanamiento que presentarán en la fiscalía la documentación requerida para demostrar la legalidad de la misma.

Luego, el representante de la empresa Giuleti solicita al fiscal que se entregue al departamento de criminalística de la Policía Nacional para que realice un reconocimiento de todos y cada uno de los productos incautados, así como un avalúo y pericia para determinar si los productos contienen el nombre de la empresa responsable de la elaboración, código de barras, fecha de elaboración, de expiración y registro sanitario. Además el fiscal pide que se realice una pericia química de los productos.

El departamento de la policía presenta los estudios realizados pedidos por la empresa donde se demuestra que los productos no tienen código de barras, ni registro sanitario, pero la petición de la pericia química no fue realizada debido a que el Departamento de

Criminalística no cuenta con los equipos, materiales e insumos químicos necesarios para realizar este tipo de análisis.

Comparecencia Del Acusado

El representante de la marca U.V.4 comparece ante el Fiscal encargado del caso y señala que es propietario de la empresa Disercom ubicada en Cuenca, empresa que se dedica a la distribución e importación de accesorios para vehículos tales como alarmas, productos de limpieza para autos, etc. Y señala q también es socio de la empresa SUNNY la cual fabrica guardalluvias y productos de limpieza para autos la misma que fue adquirida en el año 2006 a un señor de la ciudad de Quito, esta empresa es la fabricante del producto Sunny con protección U.V.4.

Además señala que el día del allanamiento él no se encontraba presente, llegó en el momento en que el Fiscal estaba incautando todos los productos que se encontraban en la vivienda y que no tuvo tiempo de explicar al Fiscal sobre los productos.

Señala que el laboratorio donde se fabrican los productos, cuenta con todos los permisos necesarios y que el envase lo hacen en la fabrica SUNNY, cuyo logotipo lo venían utilizando desde el 2006, fecha en que adquirieron los derechos de uso sobre la marca, que la compraron a un señor de la ciudad de Quito, se adjuntan los documentos del traspaso del nombre de la marca.

El además manifiesta que la marca no se encuentra registrada en el IEPI, porque desconocían el trámite legal, además señala que “el producto SUNNY tiene una protección solar U.V.4, la misma que por la clase de producto y protección de los tableros del vehículo requiere una protección solar que en el caso de nuestro producto es el número 4, según nuestro entendimiento el factor UV o rayos ultravioleta, es un nombre genérico que se aplica en los productos como una protección solar, no sólo en esta clase de productos sino inclusive lociones para la piel, además en los productos de las mismas especificaciones de las diferentes

marcas todos contienen esta protección UV, es el caso de la marca ARMORALL, TURTLE WAX,” especifica que el número que acompaña a UV se refiere al grado de protección solar, “el producto SUNNY no se trata de un producto falsificado de ninguna manera, más bien como es un producto similar contienen ciertas similitudes con el que no se pretende sacar provecho de la marca establecida”, además señala “debo estar comercializando la marca un año aproximadamente, pero el dueño anterior comercializaba la marca SUNNY unos diez años atrás”

El acusado también señaló que se siente perjudicado porque en los medio escritos y visuales se informó sobre el decomiso de productos falsificados, lo cual afecta el nombre de la empresa.

Luego, el Fiscal pide al Juez de Garantías Penales se sirva señalar el día y hora para la audiencia de formulación de cargos por el presunto delito de propiedad intelectual.

Durante la audiencia la fiscalía señala que existe utilización y aprovechamiento ilegal de marcas debido a que el representante de la marca UV4 no presentó documentación necesaria que justifique la legalidad del producto incautado y solicita al Juez el inicio de la instrucción fiscal.

El acusado pide que el IEPI realice un peritaje a fin de que se determine si la marca SUNNY U.V4 es similar o idéntica a la marca U.V.3

Luego la fiscalía declara concluida la instrucción fiscal y pide que se señale el día y la hora para la audiencia de formulación de dictamen y preparatoria del juicio.

Sentencia

El juez una vez que analizado el caso considera que “ de la revisión de la Ley de Propiedad Intelectual, en su libro V de la Tutela Administrativa de los derechos de propiedad intelectual, el IEPI ejercerá la tutela administrativa de los derechos sobre propiedad intelectual y velará por el cumplimiento y observancia, como entidad administrativa para realizar las

inspecciones a las que alude el art. 335 y si se comprobare que se han violado algún derecho de la propiedad intelectual expresa el artículo siguiente, se procederá a la formación de un inventario detallado de los bienes, de cualquier clase que estos sean, sin perjuicio de la aprehensión y depósito de las mercaderías u otros objetos que violen derechos sobre patentes, marcas u otras formas de propiedad intelectual, pudiendo el IEPI a través de las direcciones regionales competentes en razón de la materia adoptar cualquier medida cautelar de protección urgente de los derechos a que se refiere la ley, si se acompañan a la pretensión cautelar las pruebas a las que se refiere el art 306, estas medidas tendrán el carácter de provisional, con lo cual queda demostrado que las normas de procedimiento penal, referentes a medidas cautelares no son de aplicación en cuanto a esta materia corresponde, por ser una ley específica dentro del ordenamiento jurídico, no tratándose de delitos comunes u ordinarios tipificados y sancionados en el Código Penal, que no debieron ordenarse en conformidad al Código de Procedimiento Penal, cuanto más que si se revisan los artículos 288, 305 y siguientes son competencia del fuero civil, en relación con el art, 374 y parte final de la décima disposición transitoria de esta ley, de detectarse o presumirse luego de estas diligencias administrativas según expresa el art 339 inciso final se dispondrá el enjuiciamiento penal, cuanto mas que debió observarse el art 317 id, y la defensa ha sostenido en la audiencia también que hay falta de competencia y que los peritos designados no son expertos en esta materia y que a pesar de haber solicitado se cuente con un experto no ha sido escuchado, si bien la fiscalía sostiene que no hay motivo de nulidad que declarar, sin embargo como el allanamiento y la incautación que motivaron la acción, se considera improcedente en cuanto a la competencia en razón de la materia, punto controvertido que va necesariamente a influir en la decisión de la causa y vulnera los mas elementales principios y reglas que garantizan Constitucionalmente el derecho a un debido proceso, teniendo en cuenta que en materia de

derechos y garantías constitucionales se debe aplicar la interpretación que más favorezca su efectiva vigencia.

En tal virtud atento lo previsto en el art 330 numeral 3 del citado Código de Procedimiento Penal, **de oficio se declara la nulidad de lo actuado**, debiendo ajustarse las medidas cautelares a la normativa pertinente, sin perjuicio de que con un pronunciamiento del IEPI o sus peritos acreditados, se convalide.

Luego de la sentencia dada por el juez, El fiscal apela la sentencia por considerarse en desacuerdo y pide que la sentencia se analizada en una instancia superior.

Aceptada la apelación, la instancia superior en este caso la Primera Sala Especializada de lo Penal y Tránsito de la Corte Provincial, considera que el auto en el que se declara la nulidad del proceso por haber tramitado el mismo sin observación de las normas procedimentales correspondientes, es conforme a derecho, pues en el trámite del proceso se violentaron garantías constitucionales, razón por la cual confirma en todas sus partes el auto de nulidad y rechaza en consecuencia el recurso interpuesto.

COMENTARIO Y ANALISIS DEL CASO

El titular de la marca UV3 tiene todo el derecho de denunciar este delito ya que recordemos que el registro de la marca otorga a su titular la facultad privativa para utilizarla en el mercado y actuar en contra de cualquier tercero que haga uso no autorizado de ella. En este caso los fabricantes de los productos UV4 estaban afectando el derecho del titular de la marca UV3 ya que los productos son muy similares y pueden causar confusión entre los consumidores.

El Art. 217 de la Ley de Propiedad Intelectual señala claramente que *“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. (art. 217)*

La marca UV3 esta registrada en la clase internacional N.1 por lo tanto su titular tiene el derecho a iniciar acciones por esta violación a sus derechos, debido a los productos UV4 tienen las mismas características que la marca registrada afectada.

El artículo 155 de la Decisión 486 literal d) señala que “*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. (art. 155)*

Como vemos en las fotos de los productos UV3 Y UV4, las características de los mismos son muy similares que podrían causar en el publico a más de confusión o asociación, ya que sus envases, etiquetas y colores son muy parecidos, para mi forma de ver existe dolo en este caso, debido a la similitud de los productos UV4 con los de la empresa GUILLET.

Pero en la denuncia presentada por los titulares de la marca UV3 señalan que los productos UV4 serían falsificados, lo cual nunca fue demostrado por el fiscal ni durante la indagación previa, ni en la instrucción fiscal debido a que no se realizaron las pericias químicas para demostrar si los productos de la marca UV4 eran una falsificación de la marca UV3, esto fue un error del Fiscal ya que solicitó que el Departamento de Criminalística del Azuay realice estas pericias, a lo que ellos responden que no cuentan con los equipos necesarios para realizar estos análisis, y luego de esto el fiscal no realizó ninguna otra solicitud para que el

producto sea analizado por un perito especialista en análisis químicos que tiene la fiscalía, quedando esta denuncia sin las pruebas necesarias para demostrar si existía o no el delito.

Si el Fiscal hubiese demostrado el delito, se hubiese sentenciado en contra del culpable lo establecido en el art. 323 de la Ley de Propiedad Intelectual, en donde señala que *“serán reprimidos con prisión de tres meses a tres años y multa de mil trescientos catorce dólares con cuarenta y cinco centavos (1314,45) a trece mil ciento cuarenta y cuatro dólares con cincuenta centavos, tomando en consideración el valor de los perjuicios ocasionados, quienes almacenen, fabriquen, utilicen con fines comerciales, oferten en venta, vendan, importen o exporten productos falsificados identificados con marcas de alto renombre o notoriamente conocidos, registradas en el país o en el exterior, o con marcas registradas en el país”* (art. 323)

En relación con lo dispuesto en el artículo 332 del Código penal establece que serán reprimidos con tres meses a un año de prisión, *“El que hubiere falsificado el sello, timbre o marca de una autoridad cualquiera, de un establecimiento privado, de banco, de industria, de comercio o de un particular, o hubiere hecho uso, dolosamente, de estos sellos, marcas o timbres falsos”*. (art.132)

Durante la instrucción fiscal se menciona por parte del Fiscal que existe UTILIZACIÓN Y APROVECHAMIENTO ILEGAL DE LA MARCA, más adelante señala: LAS FOTOGRAFÍAS DEL PRODUCTO PRESUMIBLEMENTE FALSIFICADO, existiendo aquí un error, ya que primero se menciona una infracción, como lo es la UTILIZACIÓN Y APROVECHAMIENTO ILEGAL DE MARCAS y luego se menciona FALSIFICACIÓN DE PRODUCTOS que es un delito tipificado en la ley penal.

Como vemos existe un desconocimiento en cuanto a lo que se refiere a falsificación de marcas, falsificación de productos e imitación marcaria debido a que durante el juicio se

nombran a estos delitos o infracciones como si tuvieran las mismas consecuencias legales, tanto por el fiscal como por el denunciante.

El fiscal comete otro error tanto en la indagación previa como en la instrucción fiscal, ya que pide que el Departamento de Criminalística verifique si los productos UV4 cuentan con el código de barras, como sabemos este requisito no es obligatorio, por lo tanto innecesario.

Otro hecho que no se tomó en cuenta en la sentencia, fue que durante el allanamiento el representante de la empresa UV4 señaló que los documentos requeridos para justificar la legalidad del producto los presentará en la fiscalía, acto que nunca ocurrió, ya que no presentaron pruebas que demuestren la legalidad de los productos fabricados.

En la sentencia del juez penal vemos un error y que luego se ratifica en segunda instancia, el juez señala que existe falta de competencia, que este caso le corresponde al IEPI, y que además el allanamiento es inconstitucional, lo que vemos es un desconocimiento total de la norma, ya que recordemos que la denuncia inicia como una presumible falsificación de productos y por lo tanto se actúa en base del código penal y procedimiento penal, ya que es un acto que esta tipificado en la norma. Por lo tanto el Juez Penal es competente para conocer de este caso.

Como se presumía que existía falsificación de productos, el Código de Procedimiento Penal claramente señala sobre el allanamiento que:

Art. 194.- Casos.- La vivienda de un habitante del Ecuador no puede ser allanada sino en los casos siguientes:

- *Cuando se trate de impedir la consumación de un delito que se está cometiendo o de socorrer a las víctimas; y,*
- *Cuando el juez trate de recaudar la cosa sustraída o reclamada o los objetos que constituyan medios de prueba. (Código de Procedimiento Penal art. 194)*

Art. 93.- Incautación.- Si el Fiscal supiere o presumiere que en algún lugar hay armas, efectos, papeles u otros objetos relacionados con la infracción o sus posibles autores, solicitará al juez competente autorización para incautarlos, así como la orden de allanamiento, si fuere del caso. (Código de Procedimiento Penal art. 93)

Como vemos en este caso existen muchos errores que cometen tanto el denunciante, fiscal, y el Juez debido al desconocimiento que existe de la ley.

Por lo que he investigado en este trabajo, creó que no puede existir falsificación de marcas debido a que tiene un nombre similar pero no igual, tampoco existe falsificación de productos porque la marca UV4 fabrica sus propios productos y no se demostró si eran productos falsificados, lo que si podría existir desde mi punto de vista es una imitación marcaria en lo que respecta a la forma de los envases, sus colores y etiquetas.

Si analizamos desde otro punto de vista, la marca UV3 tiene un nombre que no debía haber sido registrado en el IEPI ya que la palabra UV es genérico, debido a que es un indicador de radiación, en cambio la otra marca se llama SUNNY con protección UV4, que desde el punto de vista conceptual estaría correcto, ya que esta indicando que su producto contiene la protección solar número 4 lo que no afectaría a la marca UV3, aquí el problema estaría en las características similares de los envases y colores y no precisamente en el nombre de la marca.

CONCLUSIONES

- La falsificación de marcas, de productos y la imitación de marcas son problemas que se deben principalmente a los problemas económicos que existen en la sociedad, ya que las personas buscan maneras de ganar dinero a costa del prestigio de personas que han logrado que su marca goce del reconocimiento y confianza de los consumidores.
- La falta de controles por parte de las autoridades es también un problema que incide en el aumento de estos delitos e infracciones, sobretodo en los países subdesarrollados, en donde los controles para evitar que ingresen al país productos falsificados o imitados son escasos. Hace falta también que las autoridades realicen inspecciones en los mercados informales, en donde sabemos que se comercializan la mayor parte de estos productos.
- Se deben reformar las leyes de propiedad intelectual en cuanto a las penas, ya que las actuales son muy insignificantes, y no van de acorde con la gravedad de los delitos e infracciones.
- Los Estados deben coordinar políticas para luchar contra la falsificación y la imitación, ya que si esta lucha no se realiza en conjunto entre los organismos internacionales, los Estados y las autoridades locales; esta batalla en contra de las violaciones a los derechos de propiedad intelectual será nulas.
- Se deben tomar medidas más estrictas en las fronteras para intentar reducir el índice de marcas falsificadas e imitadas que ingresan al país, ya que esto provoca que los Estados pierdan millones de dólares en ingresos tributarios y aduaneros.
- Existe mucho desconocimiento de los abogados, fiscales y hasta jueces en cuanto a las diferencias que existen entre la falsificación de marcas, de productos y la imitación marcaria, debido a eso comenten graves errores en sus actuaciones.

- La falta de valores en la sociedad es un determinante que ayuda a que se falsifiquen y se imiten marcas y productos, ya que prefieren copiar o imitar una marca para de esta manera lograr beneficios inmediatos, sin importarles las consecuencias que produce estas violaciones.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

s.f. <www.wipo.int/edocs/mdocs/enforcement/es/.../wipo_ace_4_3.doc>.

Andrade, César. Instituto Nacional Izquieta Pérez. 29 de Marzo de 2012.

<http://www.inh.gov.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=250:boletin-de-prensa-inh-refuerza-el-control-post-registro-de-medicamentos-en-el-ecuador&catid=63:boletin-de-noticias&Itemid=198>.

Barrios, César. www.proquest.umi.com. 8 de Septiembre de 2011.

<[Http://www.Proquest.Umi.Com/Pqdweb?Did=2445393491&Sid=1&Fmt=3&Clientid=98092&RQT=309&Vname=PQD](http://www.Proquest.Umi.Com/Pqdweb?Did=2445393491&Sid=1&Fmt=3&Clientid=98092&RQT=309&Vname=PQD)>.

Bazán, Pablo. «La lucha contra la falsificación de marcas.» Boletín Económico. s.f.

Cabanellas, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Vol. IV. s.f.

Código de Procedimiento Civil. Corporación de Estudios y Publicaciones, s.f.

Código Penal Ecuatoriano. Corporación de Estudios y Publicaciones, s.f.

Organización Mundial del Comercio. ADPIC. 1994.

Superintendencia de Compañías. «Resolución.» Resolución 04.Q.I.J.001, R.O 289. 2004.

Constitución del Ecuador. Corporación de Estudios y Publicaciones, 2008.

Moreno, Bernardo. Curso de Derecho Civil III. Tirant Lo Blach, 1999.

Harms, Louis. «Estudio de la Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual por Medio de Sanciones Penales.» 2007. www.wipo.int.

<www.wipo.int/edocs/mdocs/enforcement/es/.../wipo_ace_4_3.doc>.

—. Estudio De La Observancia De Los Derechos De Propiedad Intelectual Por Medio De Sanciones Penales. 2007.

«Decisión 344.» s.f.

«Decisión 486.» Régimen Comun Sobre Propiedad Industrial. s.f.

Decisión 486. 1994.

Declaración Universal de los Derechos Humanos. www.un.org. s.f.

<www.un.org/es/documents/udhr/>.

Dema, Verónica. www.lanacion.com.ar. Enero de 2007. <www.lanacion.com.ar/877105-la-salada-ya-es-la-mayor-feria-ilegal-de-america-latina>.

Dettmer, Jamie. Revista Agora. 14 de Mayo de 2012.

<<http://agorarevista.com/es/articles/rmim/features/online/2012/05/14/cartels-counterfeit-goods-business>>.

Díez, Portellano. La imitación en el Derecho de la Competencia Desleal. Editorial Civitas, s.f.

Dirección Nacional de Derechos de Autor. Génesis y Evolución del Derecho de Autor. Bogotá, 1995.

Escobar, Carlos Márquez. Tratados multilaterales y su incidencia en la protección de la propiedad intelectual. Bogotá: Revista Colombiana de Derecho, 2009.

Fuentes, Ana. «www.rnw.nl.» 13 de Abril de 2011. Página web de la Radio Nederland Wereldomroep, Latinoamerica.

<http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2006/02/article_0003.html>.

Harms, Louis. Página Web de la Ompi. 2007.

<www.wipo.int/edocs/mdocs/enforcement/es/.../wipo_ace_4_3.doc>.

Heath, Richard. Página Web de la Ompi. 28 de Septiembre de 2009.

<www.wipo.int/edocs/mdocs/enforcement/.../wipo_ace_5_4_rev.doc>.

Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual. www.iepi.gob.ec. s.f.

<<http://www.iepi.gob.ec/module-contenido-viewpub-tid-8-pid-21.html>>.

Jewell, Cathy. «OMPI, Ejemplos Nacionales: Querer es Poder!» Sección de Relaciones con los Medios de Comunicación. 2009.

Ley de Compañías. Corporacion de Estudios y Publicaciones. Quito: Corporacion de Estudios y Publicaciones, s.f.

Ley de Propiedad Intelectual. Quito: Corporación de Estudios y Publicaciones , s.f.

Ley de Propiedad Intelectual. Ley de Propiedad Intelectual. Quito: Corporación de Estudios y Publicaciones, s.f.

Lipszyc, Delia. Derecho de Autor y Derechos Conexos. Buenos Aires: Ediciones Unesco, 1993.

Magnusson, Lyn S. Amine and Peter. «Centrarse en los compradores de artículos falsificados.» Revista de la Ompi (2008).

Manual legal de la Propiedad Intelectual. Vol. I. Taller de Ediciones Legales, 1998.

Manual Legal de Propiedad Intelectual. Vol. I. Ediciones Legales, s.f.

Medina, Rangel. Principios Fundamentales. s.f.

Meré, Dayna. «www.proquest.umi.com.» Diciembre de 2009. Ed. Editora El Sol.

<<http://proquest.umi.com/pqdweb?did=1912191951&sid=1&Fmt=3&clientId=98092&RQT=309&VName=PQD>>.

Noboa, Fabrizio. Ventaja Competitiva Sostenible. Quito, 2006.

OMC. www.wto.org. s.f.

—. www.wto.org. s.f. <http://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/tif_s/agrm7_s.htm>.

OMPI. Convenio de Paris. 1883.

—. www.wipo.int. s.f. <http://www.wipo.int/about-wipo/es/what_is_wipo.html>.

—. www.wipo.int. s.f. <<http://www.wipo.int/trademarks/es/trademarks.html>>.

—. www.wipo.int. Febrero de 2009.

<http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2009/01/article_0009.html>.

Ompi, Revista de la. «www.wipo.int.» Abril de 2006.

<http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2006/02/article_0003.html>.

OMS. Página Web de la Organización Mundial de la Salud. s.f.

<<http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs275/es/>>.

Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas. LexisNexis, 2003.

Otero, J. Aproximación a la figura de la imitación servil. 1984.

Rangel, Horacio. La piratería de marcas y su represión. s.f.

Rengifo, Ernesto. El Moderno Derecho de Autor. Colombia, 1997.

Revista de la Ompi. «www.wipo.int.» febrero de 2009.

<http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2009/01/article_0009.html>.

Sherwood, Robert M. Propiedad Intelectual y Desarrollo Económico. HELIASTA, 1995.

Sibanda, Gift. «www.wipo.int.» 2 de Septiembre de 2011.

<http://www.wipo.int/edocs/mdocs/enforcement/es/wipo_ace_7/wipo_ace_7_10.pdf>.

Simone, Joseph. «www.wipo.int.» 2007.

<http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2007/06/article_0006.html>.

Universo, El. Interpol incauta \$ 30 millones de productos falsificados en América 26 de Abril de 2012: 1.

«www.wipo.int.» Febrero de 2009.

<http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2009/01/article_0009.html>.

Figura 1

http://www.google.com.ec/imgres?q=shampoo+ego&hl=es&sa=X&biw=1366&bih=667&tbm=isch&tbnid=BhgqMKE44XltaM:&imgrefurl=http://www.exito.com/products/0000168668146499/SHAMPOO-EGO-PREVENCION-CAIDA&docid=b4yg_6a-0fO5PM&imgurl=http://www.exito.com/images/products/0000168668146499/0000168669150897_xl_a.jpg&w=600&h=600&ei=hRoAUMi6L4mj6wGalJ2SBw&zoom=1&iact=rc&dur=531&sig=113599915391231200816&page=1&tbnh=144&tbnw=130&start=0&ndsp=19&ved=1t:429,r:6,s:0,i:111&tx=116&ty=122

Figura 2

<http://www.google.com.ec/imgres?q=nokla&num=10&hl=es&biw=1366&bih=667&tbm=isch&tbnid=ZRtQnGJJPaVraM:&imgrefurl=http://es.engadget.com/tag/Nokla/&docid=CUJIeSmnoSXIuM&imgurl=http://www.blogcdn.com/es.engadget.com/media/2009/04/nokla-n97->

rm-eng.jpg&w=600&h=477&ei=xxoAUN-

NEePF6wGxrunxBw&zoom=1&iact=rc&dur=575&sig=113599915391231200816&sqi=2&page=1&tbnh=135&tbnw=175&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:0,s:0,i:132&tx=81&ty=77

Figura 3

<http://www.google.com.ec/imgres?q=nokia&start=185&hl=es&biw=1366&bih=667&addh=36&tbnh=135&tbnw=175&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:0,s:0,i:132&tx=81&ty=77>

Nokia.html&docid=oC6fhJdFB4SuaM&imgurl=http://www.electronicaolaiz.com/catalog/images/Nokia%2525206110.jpg&w=400&h=350&ei=HxsAULG3FoLW6wGs66TYBw&zoom=1&iact=rc&dur=401&sig=113599915391231200816&page=8&tbnh=141&tbnw=161&ndsp=30&ved=1t:429,r:10,s:185,i:37&tx=117&ty=88

Figura 4

<http://www.google.com.ec/imgres?q=poly+station&hl=es&biw=1366&bih=667&tbnh=135&tbnw=175&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:0,s:0,i:132&tx=81&ty=77>

9DM&imgurl=http://geekfeliz.files.wordpress.com/2009/12/polystation.jpg&w=490&h=377&ei=cRsAUInRNOS56wHRz8z3Bw&zoom=1&iact=rc&dur=235&sig=113599915391231200816&page=1&tbnh=134&tbnw=205&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:0,s:0,i:68&tx=144&ty=69

Figura 5

<http://www.google.com.ec/imgres?q=play+station&hl=es&biw=1366&bih=667&tbnh=135&tbnw=175&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:0,s:0,i:132&tx=81&ty=77>

playstation/&docid=yg4V4eQw_LnGZM&imgurl=http://pixel2pixel.files.wordpress.com/2010/09/29/15-anos-de-

0/09/pslogo.jpg&w=350&h=296&ei=kxsAUJyENqGo6wGuxYTaBw&zoom=1&iact=hc&vpx=178&vpy=187&dur=1004&hovh=206&hovw=244&tx=180&ty=123&sig=113599915391231200816&page=1&tbnh=135&tbnw=160&start=0&ndsp=21&ved=1t:429,r:0,s:0,i:68

Figura 6

<http://www.google.com.ec/imgres?q=tventas&num=10&hl=es&biw=1366&bih=667&tbnh=667&tbnid=SKRqRMAVWR-66M:&imgrefurl=http://www.azucaingenio.com/images/logos/tventas.html&docid=8s5Gz0UpXESsbM&imgurl=http://www.azucaingenio.com/images/logos/tventas.gif&w=400&h=144&ei=4hsAUNbgG6rF6gGq0ZiRCA&zoom=1&iact=hc&vpx=306&vpy=191&dur=457&hovh=115&hovw=320&tx=172&ty=85&sig=113599915391231200816&sqi=2&page=1&tbnh=67&tbnw=187&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:1,s:0,i:69>

Figura 7

http://www.google.com.ec/imgres?q=tv+ventas&num=10&hl=es&biw=1366&bih=667&tbnh=667&tbnid=6pOvkscWTv7N6M:&imgrefurl=http://www.foroin.com/2010/12/wwwllameyacomar.html&docid=JpsPThwgjIW6oM&imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_6lNucpBgq78/TQaGkcqsPkI/AAAAAAAAAGy8/EHjLbqbzYXc/s1600/tv%252Bventas.jpg&w=221&h=181&ei=vhsAUIX2D8Pc6wG5oNTBBw&zoom=1&iact=rc&dur=374&sig=113599915391231200816&sqi=2&page=1&tbnh=144&tbnw=176&start=0&ndsp=22&ved=1t:429,r:4,s:0,i:92&tx=122&ty=91