

**UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ**

**Colegio de Jurisprudencia**

**Uso no autorizado de marcas notorias en el entorno digital de  
los tokens no fungibles**

**María Paz León Moreno**

**Jurisprudencia**

Trabajo de fin de carrera presentado como requisito para la obtención del  
título de Abogada

Quito, 24 de noviembre de 2023

## © DERECHOS DE AUTOR

Por medio del presente documento certifico que he leído todas las Políticas y Manuales de la Universidad San Francisco de Quito USFQ, incluyendo la Política de Propiedad Intelectual USFQ, y estoy de acuerdo con su contenido, por lo que los derechos de propiedad intelectual del presente trabajo quedan sujetos a lo dispuesto en esas Políticas.

Asimismo, autorizo a la USFQ para que realice la digitalización y publicación de este trabajo en el repositorio virtual, de conformidad a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Educación Superior del Ecuador.

Nombres y apellidos: María Paz León Moreno

Código: 00209754

Cédula de identidad: 1722770169

Lugar y Fecha: Quito, 24 de noviembre de 2023

## **ACLARACIÓN PARA PUBLICACIÓN**

**Nota:** El presente trabajo, en su totalidad o cualquiera de sus partes, no debe ser considerado como una publicación, incluso a pesar de estar disponible sin restricciones a través de un repositorio institucional. Esta declaración se alinea con las prácticas y recomendaciones presentadas por el Committee on Publication Ethics descritas por Barbour et al. (2017) Discussion document on best practice for issues around theses publishing, disponible en <http://bit.ly/COPETheses>.

## **UNPUBLISHED DOCUMENT**

**Note:** The following capstone Project is available through Universidad San Francisco de Quito USFQ institutional repository. This statement follows the recommendations presented by the Committee on Publication Ethics COPE described by Barbour et al. (2017) Discussion document on best practice for issues around theses publishing available on <http://bit.ly/COPEThes>

# USO NO AUTORIZADO DE MARCAS NOTORIAS EN EL ENTORNO DIGITAL DE LOS TOKENS NO FUNGIBLES<sup>1</sup>

## UNAUTHORIZED USE OF WELL-KNOWN TRADEMARKS IN THE DIGITAL ENVIRONMENT OF NON-FUNGIBLE TOKENS

María Paz León Moreno<sup>2</sup>  
[mariapaz.leon15@gmail.com](mailto:mariapaz.leon15@gmail.com)

### RESUMEN

En la presente investigación se analiza la aplicación de la legislación ecuatoriana frente al uso no autorizado de marcas notorias en el entorno digital de los tokens no fungibles, NFTs. La relevancia de este estudio se fundamenta en el contexto de la propiedad intelectual, buscando establecer una adecuada protección de los derechos intelectuales en la nueva era digital. A través de métodos mixtos de investigación, se busca proporcionar al titular con las herramientas necesarias para combatir al uso no autorizado de marcas notorias a través de NFTs. Los titulares tienen la facultad de emprender acciones legales administrativas, por medio de las medidas de observancia positiva y tutela contempladas en el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación. Esta acción administrativa se presenta como respuesta a la creciente proliferación de infracciones marcarias en entornos digitales basados en tecnología de bloques.

### PALABRAS CLAVE

Tokens no fungibles, marca notoria, tutela administrativa, propiedad intelectual.

### ABSTRACT

*This research analyzes the application of Ecuadorian legislation against the unauthorized use of well-known trademarks in the digital environment of non-fungible tokens, NFTs. The relevance of this study is grounded in the context of intellectual property, seeking to establish adequate protection of intellectual rights in the new digital era. Through mixed research methods, the aim is to provide the holder with the necessary tools to combat the unauthorized use of well-known trademarks through NFTs. The holders have the power to undertake administrative legal actions, through the measures of positive enforcement and protection contemplated in the Intellectual Property Law. This administrative action is presented in response to the growing proliferation of trademark infringements in digital environments based on blockchain technology.*

### KEY WORDS

*Non-fungible tokens, well-known trademark, enforcement action, intellectual property.*

---

<sup>1</sup>Trabajo de titulación presentado como requisito para la obtención del título de Abogada. Colegio de Jurisprudencia de la Universidad San Francisco de Quito. Dirigido por María de los Ángeles Lombeyda.

<sup>2</sup> © DERECHOS DE AUTOR: Por medio del presente documento certifico que he leído la Política de Propiedad Intelectual de la Universidad San Francisco de Quito y estoy de acuerdo con su contenido, por lo que los derechos de propiedad intelectual del presente trabajo de investigación quedan sujetos a lo dispuesto en la Política. Asimismo, autorizo a la USFQ para que realice la digitalización y publicación de este trabajo de investigación en el repositorio virtual, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior.

## SUMARIO

1.INTRODUCCIÓN.- 2. ESTADO DEL ARTE.- 3. MARCO TEÓRICO.- 4. MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL.- 5. PROTECCIÓN DE LA MARCA NOTORIA DENTRO DE LA CAN.- 6. LA WEB 3.0 Y LOS NFTS: IMPULSANDO LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL.- 7. USO NO AUTORIZADO DE MARCAS A TRAVÉS DE LOS NFTS.- 8. APLICACIÓN DE LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA FRENTE AL USO NO AUTORIZADO DE MARCAS NOTORIAS A TRAVÉS DE NFTS.- 9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

### 1. Introducción:

La constante evolución tecnológica y la transformación digital de la sociedad han planteado nuevos desafíos en el ámbito de la propiedad intelectual. En este contexto, los tokens no fungibles, conocidos por sus siglas en inglés como NFTs, representan certificados de propiedad respaldados en una cadena de bloques, comúnmente conocida como *blockchain*. Estos tokens están vinculados a activos digitales específicos, abarcando desde obras de arte visual y música, hasta objetos de colección<sup>3</sup>. La particularidad de los NFTs radica en su capacidad para autenticar y garantizar la propiedad exclusiva de cada activo digital, a través de un registro inmutable que certifica su procedencia.

Esta investigación se justifica en la creciente proliferación de infracciones de propiedad intelectual en el entorno digital basado en *blockchain*, donde los NFTs han experimentado un notable impulso en los últimos años, dando lugar un mercado digital dinámico y lucrativo. Con la creciente popularidad de estos tokens, surge la necesidad de abordar la protección de los derechos de propiedad intelectual. No obstante, es importante destacar que esta investigación se concentra exclusivamente en las infracciones del uso no autorizado de marcas notorias en el entorno digital de los NFTs, sin considerar otro tipo de signos distintivos, ni otros campos de la propiedad intelectual.

Este estudio busca analizar cómo la legislación ecuatoriana en materia de propiedad intelectual, a través del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, COESCCI, afronta el uso no autorizado de

---

<sup>3</sup> Ana López Rodríguez, “Competencia judicial internacional en controversias relativas a tokens no fungibles (NFT)”, *Revista Española de Derecho Internacional* 2, (2022), 300-301.

marcas notorias en NFTs, y la existencia y aplicación de un marco legal adecuado para su protección. El objetivo general de este trabajo, es determinar la existencia o no de herramientas legales, para proporcionar una comprensión completa de los procedimientos administrativos, medidas cautelares y sanciones aplicables para este tipo de infracción. Por lo expuesto, emerge la interrogante: ¿En qué medida la legislación ecuatoriana identifica y sanciona el uso no autorizado de marcas notorias en el entorno digital de los tokens no fungibles?

Para ello, se utiliza la siguiente metodología: se emplea un enfoque deductivo a través del análisis de la normativa específica de la materia, que parte de criterios regionales para posteriormente aterrizar en la legislación nacional. Asimismo, se emplea un método mixto que combina un enfoque cualitativo y dogmático. El primero se centra en la posibilidad de interponer acciones administrativas, basándose en un análisis de jurisprudencia, mientras que el segundo incorpora las opiniones doctrinales más relevantes en el campo.

Este trabajo se estructura en varios apartados para abordar la problemática de manera integral, analizando los aspectos legales, procesos administrativos y las medidas cautelares disponibles para proteger los derechos del titular de marcas notorias en el contexto de NFTs. Además, se explorarán casos específicos y se presentarán recomendaciones para los titulares de derechos de propiedad intelectual que deseen salvaguardar sus activos en este nuevo entorno tecnológico.

## **2. Estado del Arte:**

A continuación, se emprende una revisión de distintas fuentes bibliográficas con el objetivo de determinar la existencia y aplicación de sanciones legales por el uso no autorizado de marcas notorias, en la Comunidad Andina, en el entorno digital de los NFTs. Dentro de este estudio, se explorará la protección exclusiva conferida a los titulares de dichas marcas y las posibles medidas legales en respuesta al uso no autorizado en estos nuevos entornos digitales. De este modo, se construirá una base sólida que integra los principales aportes académicos relacionados con el tema de la investigación.

Según lo indica Loza, los NFTs representan certificados digitales únicos respaldados por la tecnología de cadena de bloques, diseñados para representar una amplia gama de activos digitales como imágenes, música, videos entre otros<sup>4</sup>. Cada NFT

---

<sup>4</sup> Ismael Loza, “Valor y precio de los Non-Fungible Tokens (NFTs) un estudio bibliométrico”, *Revista Scientia et Praxis* 03, (2022), 46.

se distingue por su propio código de identificación exclusivo, lo que garantiza su singularidad, autenticidad y transparencia al estar registrados en *blockchain*<sup>5</sup>. Por otra parte, Murray, Kim y Combs mencionan que los NFTs están intrínsecamente relacionados con la Web 3.0, la nueva generación de internet, que se caracteriza por su enfoque en la descentralización y la autonomía del usuario, y estos tokens desempeñan un papel esencial al permitir la transferencia directa de activos digitales únicos, garantizados por *blockchain*<sup>6</sup>.

En lo que respecta a las marcas notorias, en términos generales según Vaver, se la describe como un signo ampliamente reconocido por el público en general, el cual actúa como un distintivo que identifica claramente los productos y servicios de una empresa específica, destacándose por su calidad y reputación particulares<sup>7</sup>. Este reconocimiento se mantiene, sin importar si la marca está registrada o no. En contraste, conforme lo indican Gómez y Rodríguez la marca notoria andina es aquella que ha adquirido reconocimiento por el sector pertinente y ha obtenido el estatus de notoria en cualquier país miembro de la Comunidad Andina, CAN, sin limitaciones en cuanto a los medios utilizados para alcanzar tal notoriedad<sup>8</sup>. Asimismo, Magaña destaca que la protección conferida a una marca notoria se equipara a la otorgada a las marcas registradas en cuanto a productos y servicios, con la particularidad de que no se requiere su registro en dicho país ni la demostración de su uso local para que la protección sea aplicable<sup>9</sup>.

Según lo establece Vargas, el titular de una marca notoria tiene la capacidad para emprender acciones legales en caso de uso indebido, esta prerrogativa se deriva de la protección especial conferida a dicho signo, que lo ampara contra riesgos tales como la confusión, asociación, uso parasitario y dilución<sup>10</sup>. Por su parte, Gómez y Rodríguez indican que la responsabilidad marcaria es objetiva, es decir, la Autoridad que conoce el proceso, sea administrativa o judicial, no necesita demostrar el dolo o culpa para acreditar

---

<sup>5</sup> Ismael Loza, “Valor y precio de los Non-Fungible Tokens (NFTs) un estudio bibliométrico”, 46.

<sup>6</sup> Alex Murray, Dennie Kim y Jordan Combs, “The Promise of a Better Internet: What Is Web 3.0 and What Are We Building?”, *Social Science Research Network*, (2022), 7.

<sup>7</sup> David Vaver, “Unconventional and well-known trade marks”, *Singapore Journal of Legal Studies* (2005), 13-18.

<sup>8</sup> Hugo Gómez y Karla Rodríguez, *Nuevos criterios jurisprudenciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (Junio 2016 – Junio 2019)* (Quito: Editorial San Gregorio S.A., 2019), 249.

<sup>9</sup> José Magaña, “Vista de Protección de las marcas notorias y renombradas o famosas en la Comunidad Andina de Naciones (CAN)”. *Boletín Mexicano de Derecho Comparado* 157 (2020), 199-200.

<sup>10</sup> Marcelo Vargas, “La marca renombrada en el actual régimen comunitario de propiedad intelectual”, *FORO Revista de Derecho* 06 (2006), 308.

la infracción. Simplemente necesitan verificar que la conducta encaja en alguno de los supuestos de hecho previstos en la norma<sup>11</sup>.

Por lo tanto, de acuerdo con Villacreses, la protección de los signos notorios incluye medidas especiales en contra del uso y registro no autorizados; en este sentido, el titular de la marca notoria tiene diversas acciones legales destinadas a impedir el uso no autorizado de su marca notoriamente conocida<sup>12</sup>. Por el contrario, Kinsella señala que en casos de uso no autorizado, la vulneración de derechos afecta a los consumidores en lugar del titular de la marca, y por lo tanto, aboga por que las leyes de propiedad intelectual concedan a los consumidores el derecho a presentar demandas por infracciones de marca<sup>13</sup>.

### **3. Marco teórico:**

Como resultado del vertiginoso avance tecnológico, en la actualidad se ha observado un aumento significativo de las infracciones marcarias en entornos digitales, lo que plantea un desafío importante en lo que respecta a su detección y sanción. En este contexto, resulta imperativo la adopción de una teoría que resguarde eficazmente los derechos de los titulares de las marcas notorias, tomando en cuenta su adecuación a esta nueva evolución tecnológica.

En primer lugar, se encuentra la teoría naturalista de los derechos, propuesta por John Locke, donde se sostiene que cada individuo tiene el derecho exclusivo de disfrutar de los frutos de su trabajo y creatividad<sup>14</sup>. En consecuencia, según esta perspectiva, los derechos de propiedad intelectual se derivan de la naturaleza misma del trabajo y la creación humana.

En segundo lugar, la teoría utilitarista, que ha sido planteada por varios autores pero enfatizada por Richard Posner, quien aborda a la propiedad intelectual desde un enfoque de optimización del bienestar social. La misma se justifica con el argumento de que el otorgamiento de derechos exclusivos a los creadores e inventores actúa como un incentivo para la innovación y la creación continua<sup>15</sup>. Este proceso, en última instancia, beneficia a la sociedad al fomentar el progreso tecnológico y cultural. Dicha perspectiva

---

<sup>11</sup> Hugo Gómez y Karla Rodríguez, *Nuevos criterios jurisprudenciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (Junio 2016 – Junio 2019)*, 238-239.

<sup>12</sup> Francisco Villacreses, *La marca notoria en la CAN* (Quito: Editora Abya-Yala, 2008), 44.

<sup>13</sup> Stephan Kinsella, *Contra la Propiedad Intelectual* (Alabama: Unión Ludwig von Mises Institute, 2001), 56.

<sup>14</sup> J. P. Day, "Locke on Property", *The Philosophical Quarterly* (1966), 207.

<sup>15</sup> Richard Posner, *Economic Analysis of Law* (New York: Aspen Publishers, 2011), 38-45.



tiene una influencia especial en el contexto del derecho anglosajón, donde se busca un equilibrio entre los intereses individuales de los creadores y el acceso público al conocimiento y la cultura.

En tercer lugar, Edmond Picard propuso la primera teoría de clasificación autónoma de los derechos intelectuales. Argumentó que la tradicional división romana de derechos en personales, reales y de obligaciones resultaba insuficiente para abarcar la complejidad de los derechos intelectuales<sup>16</sup>. Por lo tanto, Picard planteó la necesidad de una nueva categoría dentro del derecho civil que incluyera los derechos intelectuales, junto a los derechos reales y personales. Esta categoría autónoma reconoce la singularidad de los derechos intelectuales y subraya la necesidad de una regulación específica dentro del sistema legal. Siguiendo esta línea de pensamiento, Parraguez sostiene que esta nueva clasificación de derechos engloba las producciones del talento o del ingenio, las cuales pertenecen a sus respectivos autores<sup>17</sup>.

En consecuencia, la teoría aplicable a esta investigación es la última, ya que los derechos intelectuales merecen una regulación específica debido a la naturaleza inmaterial de los bienes sobre los que protegen. Es esencial considerar la diferencia de naturaleza que existe entre la propiedad intelectual y el derecho de dominio, ya que la primera se rige por una ley especializada, mientras que la segunda es regulada por la ley civil general. En la presente investigación resulta imperativo destacar que las marcas notorias gozan de una normativa especializada y una protección superior en comparación con otras marcas, al igual que la existencia de diferentes procedimientos en vías civil, penal y, con especial énfasis, en la administrativa, para identificar y sancionar el uso no autorizado de las marcas en el entorno digital.

#### **4. Marco Normativo y Jurisprudencial**

Esta sección tiene como finalidad presentar la legislación y jurisprudencia en lo que respecta al uso no autorizado de las marcas notorias en el entorno digital de los NFTs. De esta manera, se examinará cómo se regula a nivel internacional y nacional la protección de los derechos intelectuales desde un punto de vista normativo. Adicionalmente, se considerará la jurisprudencia relevante que contribuye a definir y caracterizar el sistema de protección. A continuación, se expone la legislación y precedentes judiciales.

---

<sup>16</sup> Edmond Picard, *Le Droit Pur* (Paris: Ernest Flammarion, 1908), 59-61.

<sup>17</sup> Luis Parraguez, *El régimen jurídico de los bienes* (Quito: Editora Jurídica Cevallos, 2018), 125-126.

La regulación de la propiedad industrial, particularmente en lo que respecta a los signos distintivos, se rige principalmente por la Decisión Andina 486<sup>18</sup>. Este conjunto de normas, también conocido como el Régimen Común de Propiedad Industrial, es parte integral de la legislación andina, la cual tiene carácter supranacional en Ecuador. De igual manera, se va a tomar en consideración Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina<sup>19</sup> que establece el carácter supranacional de la normativa andina. Adicionalmente, el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial<sup>20</sup>, ha jugado un papel crucial al imponer a los países suscriptores, la obligación de regular una protección adicional para el caso de las marcas notoriamente conocidas.

Desde el ámbito nacional se empleará, en primer lugar, la Constitución del Ecuador<sup>21</sup>, ya que la carta magna reconoce y salvaguarda los derechos intelectuales, garantizando el goce y el ejercicio del derecho exclusivo de los titulares<sup>22</sup>. Adicionalmente se abordará el COESCCI<sup>23</sup>, su respectivo reglamento<sup>24</sup>, y el Estatuto Orgánico del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, SENADI, puesto que estos cuerpos normativos marcan los lineamientos para la aplicación de acciones administrativas por el uso no autorizado de marcas. Como norma general se va a utilizar el Código Orgánico Administrativo<sup>25</sup>, COA, el cual regula la potestad coactiva de la administración pública y el Reglamento Procedimiento Coactivo de SENADI<sup>26</sup>.

Finalmente, se considerarán las Interpretaciones Prejudiciales emitidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 153-IP-2022<sup>27</sup> de fecha 17 de mayo de

---

<sup>18</sup> Decisión del Acuerdo de Cartagena 486, [Decisión 486], Lima, 14 de septiembre de 2000, ratificado por Ecuador el 2 de febrero de 2001.

<sup>19</sup> Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Trujillo, 10 de marzo de 1996, ratificado por el Ecuador en fecha 18 de enero de 2000.

<sup>20</sup> Convenio de París para la Protección de la Propiedad Intelectual, [CUP], París, 02 de octubre de 1979, ratificada por el Ecuador el 29 de julio de 1999.

<sup>21</sup> Constitución de la República del Ecuador, [CRE], R.O. 449, 20 de octubre de 2008, reformada por última vez R.O. N/D de 25 de enero de 2021.

<sup>22</sup> Artículo 322, CRE, 2008.

<sup>23</sup> Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, [COESCCI], R.O. Suplemento 899 de 09 de diciembre de 2016, reformado por última vez R.O. D/N de 21 de enero de 2022.

<sup>24</sup> Reglamento de Gestión de los Conocimientos, [RCOESCCI], R.O. Suplemento 1424 de 22 de diciembre de 2020.

<sup>25</sup> Código Orgánico Administrativo, [COA], R.O. Suplemento 31 de 07 de julio de 2017, reformado por última vez R.O. D/N de 14 de marzo de 2023.

<sup>26</sup> Reglamento Procedimiento Coactivo del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, R.O. Suplemento 326 de 13 de septiembre de 2018.

<sup>27</sup> Interpretación Prejudicial No. 153-IP-2022, Tribunal de la Justicia de la Comunidad Andina, 17 de mayo de 2023.

2023, 619-IP-2019<sup>28</sup> de 07 de octubre de 2020, 110-IP-2021<sup>29</sup> de fecha 25 de agosto de 2021, 49-IP-2018<sup>30</sup> de fecha 07 de septiembre de 2018, que ahondan en las disposiciones establecidas en la normativa andina en lo que concierne a las marcas notorias y al uso no autorizado. Asimismo, se va a tomar en cuenta la sentencia No. 1:22-cv-00384-JSR emitida por el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York<sup>31</sup>, la cual representa el primer precedente judicial a nivel mundial que trata específicamente sobre las infracciones marcarias en el marco de los NFTs.

## **5. Protección de la marca notoria dentro de la Comunidad Andina**

La normativa promulgada en el marco de la CAN, posee carácter supranacional lo que implica que su alcance sobrepasa las jurisdicciones nacionales de los países miembros, en este caso, Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. La CAN ha instaurado un sistema normativo y un proceso de toma de decisiones que opera a un nivel superior al de las legislaciones nacionales, abarcando diversas áreas, tales como, el comercio, la propiedad intelectual, aduanas, competencia, entre otras<sup>32</sup>. Resulta relevante subrayar que el Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina establece que los países de la CAN tienen la obligación de tomar todas las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento andino<sup>33</sup>. En este sentido, se comprometen a no adoptar ni emplear ninguna medida que vaya en contra de las normas andinas o que de alguna manera obstaculicen su aplicación<sup>34</sup>.

A pesar de la aparente armonización normativa, a lo largo de esta investigación, se evidenciará las marcadas diferencias entre los países andinos, especialmente en lo que respecta al registro de marcas notorias y la observancia por parte de las autoridades frente al uso no autorizado signos distintivos. Estas disparidades se atribuyen, en gran medida, a la aplicación del principio de complemento indispensable, que confiere a cada país la

---

<sup>28</sup> Interpretación Prejudicial No. 619-IP-2019, Tribunal de la Justicia de la Comunidad Andina, 07 de octubre de 2020.

<sup>29</sup> Interpretación Prejudicial No. 110-IP-2021, Tribunal de la Justicia de la Comunidad Andina, 25 de agosto de 2021.

<sup>30</sup> Interpretación Prejudicial No. 52-IP-2021, Tribunal de la Justicia de la Comunidad Andina, 21 de junio de 2021.

<sup>31</sup> Causa No. 1:22-cv-00384-JSR, Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, 14 de febrero de 2023.

<sup>32</sup> María Cecilia Pérez, “Análisis de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en relación a la conexión entre derecho de la integración y derecho internacional público”, *FORO Revista de Derecho* 2 (2003), 226-228.

<sup>33</sup> Artículo 4, Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

<sup>34</sup> Artículo 4, Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

facultad de complementar las normativas generales con disposiciones específicas según sus necesidades y realidades. Además, se ve influido por la existencia de normas procesales administrativas diferentes, que influyen en la manera en que se llevan a cabo los procedimientos de registro y la protección de marcas notorias en cada jurisdicción andina.

La CAN regula a través de la Decisión 486, en su título XIII, a los signos distintivos comunes y los que son notoriamente conocidos. Este instrumento establece que los signos notorios son aquellos que han sido reconocidos como tal en cualquier país miembro por el sector pertinente, sin importar la manera o el medio por el cual ha alcanzado su estatus de notoriedad<sup>35</sup>. Para poder determinar que un signo distintivo es categorizado como notorio, se establece una lista no taxativa con distintos criterios que deben considerados como por ejemplo: el reconocimiento del signo dentro del sector pertinente, su uso y promoción a nivel nacional e internacional, las cifras de ventas e ingresos asociadas al signo, el valor que tiene el signo como un activo empresarial, la existencia y antigüedad de registros del signo, entre otros<sup>36</sup>. En este mismo sentido se pronuncia el COESCCI.

Asimismo, los titulares de los signos notoriamente conocidos se encuentran facultados para prohibir su uso frente a terceros y a ejercer las acciones y medidas que correspondan<sup>37</sup>. También se les otorga la facultad de impedir que terceros realicen actos como: utilizar un signo idéntico o similar a una marca notoria en actividades comerciales, en relación con cualquier producto o servicio cuando pueda ocasionar al titular del registro un perjuicio económico o comercial injusto. Incluso se puede prohibir el uso con propósitos no comerciales, derivado de la dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial y publicitario de la marca, así como de un aprovechamiento injustificado del prestigio de la marca notoria<sup>38</sup>.

Respecto de los límites de los derechos de los titulares sobre sus marcas entre los que se incluyen a los signos notorios, se establece que los terceros tienen la posibilidad de utilizar el signo registrado sin el consentimiento del titular, siempre y cuando este uso se realice de buena fe, se restrinja a fines informativos y que no se haga a título de marca<sup>39</sup>. Esto demuestra que la protección de las marcas no es ilimitada y se encuentra sujeta a las

---

<sup>35</sup> Artículo 224, Decisión 486.

<sup>36</sup> Artículo 228, Decisión 486.

<sup>37</sup> Artículo 231, Decisión 486.

<sup>38</sup> Artículo 155, Decisión 486.

<sup>39</sup> Artículo 157, Decisión 486.

restricciones proporcionadas por la legislación; lo fundamental es que el uso no sea capaz de inducir al público a confusión sobre el origen de los productos o servicios y, a su vez, que el uso no cause un perjuicio injustificado a su titular.

En cuanto al sector pertinente, este concepto se refiere al segmento específico de la población al que se dirige la marca de producto o servicio. Este sector abarca a los consumidores actuales o potenciales de los productos o servicios asociados al signo, las personas que participan en los canales de distribución o comercialización de dichos productos, y los círculos empresariales que operan en ámbitos relacionados con el giro de negocio del signo distintivo<sup>40</sup>.

Por uso no autorizado de un signo notorio se entiende toda utilización total o parcial, reproducción, imitación, traducción o transliteración que puedan causar confusión. También se prohíbe el uso en contextos diferentes o con fines no comerciales si hay riesgo de confusión, perjuicio económico injusto o aprovechamiento indebido del prestigio del signo. Es importante destacar que la legislación andina establece que el uso no autorizado puede ser verificado mediante diversos medios, incluyendo los electrónicos<sup>41</sup>. Al respecto se tiene el criterio de que las infracciones de los derechos marcarios no están limitadas al ámbito físico, sino que también se pueden producir en el entorno digital, y también se destaca la necesidad de adaptarse a la realidad actual donde la tecnología desempeña un papel fundamental.

En este contexto, la acción contra el uso no autorizado de un signo notoriamente conocido prescribirá en un período de cinco años a partir del momento en que el titular del signo tuvo conocimiento de dicho uso, a menos que dicho uso haya sido realizado de mala fe, en cuyo caso la acción no estará sujeta a prescripción<sup>42</sup>. De igual forma, la autoridad nacional competente, al momento de resolver, debe pronunciarse sobre la buena o mala fe de las partes en lo que respecta a la utilización de dicho signo<sup>43</sup>.

Por otro lado, resulta importante establecer la diferencia entre a la marca notoria y la renombrada. “La primera es conocida en el sector pertinente, la segunda es conocida más allá del sector pertinente<sup>44</sup>”. Las marcas notorias andinas y las marcas renombradas desafían los principios de territorialidad, registro, y uso real y efectivo, ya que su protección se extiende incluso si estos signos no han sido registrados en la CAN. Es

---

<sup>40</sup> Artículo 230, Decisión 486.

<sup>41</sup> Artículo 226, Decisión 486.

<sup>42</sup> Artículo 232, Decisión 486.

<sup>43</sup> Artículo 234, Decisión 486.

<sup>44</sup> Interpretación Prejudicial No. 153-IP-2022, pág. 9.

importante destacar que ambas marcas desafían el principio de especialidad, aunque con alcances diferentes. Por un lado, la marca renombrada supera este principio de manera absoluta, lo que significa que recibe protección en relación con todos los productos o servicios, sin restricciones<sup>45</sup>. Mientras que, la marca notoria lo hace de forma relativa, su protección se extiende a productos o servicios idénticos, similares o relacionados entre sí. Esta salvaguarda también abarca cualquier producto o servicios que, debido a su utilización, pueda causar confusión o asociación con la marca notoria. El propósito fundamental es prevenir cualquier forma de aprovechamiento injusto vinculado al signo notorio y a su vez, evitar la posible dilución de su fuerza distintiva y de su valor comercial o publicitario. Otra distinción entre estas marcas radica en la necesidad de probar su calidad de notoria, la notoriedad debe ser probada por aquel que la alega<sup>46</sup>. En contraposición, en el caso de las marcas renombradas, no es necesario aportar pruebas, ya que se consideran como un hecho notorio lo que significa que se reconoce de manera automática y no es necesario aportar pruebas adicionales, *notoria non eget probatione*<sup>47</sup>.

Para que la acción fundamentada en una marca notoria prospere, es esencial demostrar la existencia de al menos uno de los cuatro riesgos establecidos por el Tribunal de la Comunidad Andina, TJCA, mencionados a continuación: el primer riesgo es el de confusión, donde la reproducción, imitación, traducción, transcripción o transliteración de un signo notorio, ya sea total o parcial, puede llegar a que un público consumidor incurra en confusión. El segundo tipo de riesgo es el de asociación, el cual plantea la posibilidad de que, aun cuando los consumidores puedan distinguir entre marcas en conflicto y entender la procedencia de un producto, surja la percepción equivocada de que existe una relación económica entre el creador del producto adquirido y la empresa titular del signo notoriamente conocido. En tercer lugar, el riesgo de dilución se refiere a la utilización de signos idénticos o similares que pueda resultar en el menoscabo de la extraordinaria capacidad distintiva que el signo notorio ha alcanzado en el mercado<sup>48</sup>. El cuarto y último riesgo es el de uso parasitario, que implica la posibilidad de que un competidor insinúe que de alguna manera sus productos o servicios guardan relación con la calidad y características de aquellos protegidos por el signo notorio, beneficiándose injustificadamente del prestigio asociado a éste<sup>49</sup>. A diferencia de marcas convencionales,

---

<sup>45</sup> Interpretación Prejudicial No. 619-IP-2019, pág. 10

<sup>46</sup> Interpretación Prejudicial No. 619-IP-2019, pág. 10.

<sup>47</sup> Interpretación Prejudicial No. 619-IP-2019, pág. 9.

<sup>48</sup> Interpretación Prejudicial No. 52-IP-2021, pág. 12.

<sup>49</sup> Interpretación Prejudicial No. 619-IP-2019, pág. 10.

que se centran mayormente en los riesgos de confusión y asociación, las marcas notorias son susceptibles a un espectro más amplio de amenazas, incluyendo la posibilidad de dilución y explotación parasitaria. A juicio de esta investigadora, este panorama más complejo subraya la necesidad de una regulación más completa y sólida para preservar la integridad, reputación y valor comercial de estas marcas, reconociendo su excepcionalidad y su impacto distintivo en el mercado. En última instancia, la protección adecuada de las marcas notorias no solo resguarda los intereses de los titulares de las marcas, sino que también contribuye a mantener la confianza del consumidor y fomentar la competencia leal en el entorno comercial.

### **5.1. Procedimiento de declaratoria de notoriedad en Ecuador**

En Ecuador, el proceso para declarar un signo distintivo como notorio está detallado en el Reglamento de Gestión de los Conocimientos. Es esencialmente un procedimiento administrativo en el que SENADI examina las pruebas presentadas por el solicitante, y lleva a cabo una evaluación exhaustiva de la evidencia proporcionada para determinar si el signo en cuestión cumple con los requisitos establecidos para ser considerado notorio. Tras este análisis, se emite una resolución que determina el reconocimiento o no del estatus de notoriedad de la marca, lo que le confiere un reconocimiento oficial y una protección especial al signo distintivo. Cabe destacar que el inicio del procedimiento de declaratoria de notoriedad suspende temporalmente la tramitación de otros procesos en curso, como las oposiciones que tengan su interés legítimo en la marca notoria, hasta que se concluya el trámite de notoriedad, el cual se lleva a cabo de manera independiente. No obstante, la declaración de notoriedad no tiene efectos retroactivo, es decir, no modifica situaciones previas a su reconocimiento.

Es crucial resaltar que en Ecuador, el proceso para obtener la declaración de notoriedad es notablemente más complejo en comparación con otros países de la CAN. La autoridad ecuatoriana impone un procedimiento riguroso, a diferencia de Colombia, donde la notoriedad puede demostrarse en el contexto de un trámite de oposición sin necesidad de iniciar un procedimiento independiente. Esta disparidad tiene un impacto negativo en Ecuador, evidenciado por el hecho de que, desde el año 2020, fecha en la que el Reglamento de Gestión de Conocimientos entró en vigencia, hasta octubre de 2023, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del SENADI solo ha emitido tres resoluciones que reconocen el estado de notoriedad, dichas marcas son: REAL, NIKE MIXTA y NATURE'S GARDEN. En marcado contraste, tan solo en el primer semestre

de 2022, Colombia otorgó el estatus de notoriedad a 52 signos distintivos<sup>50</sup>. En la valoración que se realiza, se observa que, esta diferencia destaca la notable facilidad para obtener la notoriedad en el país vecino, mientras que en Ecuador persiste un procedimiento costoso y extenso.

En contraste, la declaración de notoriedad de una marca conlleva diversos efectos en Ecuador tanto para el titular como en sus interacciones con terceros. Principalmente, este reconocimiento implica una defensa más sólida del signo distintivo, proporcionando al titular una serie de ventajas legales significativas dentro cualquier conflicto marcario administrativo. Además, la marca notoria goza de una mayor protección contra la dilución de su identidad, así como frente al riesgo de uso parasitario; una salvaguardia que una marca regular no posee. Sin embargo, en Ecuador, la ley establece que el estado de notoriedad tiene una vigencia de 7 años, con posibilidad de actualización si se demuestra que las condiciones iniciales persisten. Esta protección resulta adecuada ya que este fenómeno dinámico se justifica principalmente por la inversión significativa del titular y los costos asociados con la recopilación de nuevas pruebas requeridas por la autoridad. Una vez que una marca alcanza este estatus, la probabilidad de perder su calidad de notoria en el transcurso de los años es baja. Sin embargo, se resalta que la tarifa para renovar la notoriedad es aproximadamente quince veces más elevada que la tasa de renovación de un nombre comercial, a pesar de que en ambos procesos exigen pruebas de uso.

Sumado a esto, la legislación ecuatoriana carece de un procedimiento para actualizar el estatus de marca notoria, creando un vacío legal en cuanto a cómo abordar este tipo de procesos. Esta laguna normativa posiblemente se debe a la novedad del procedimiento, que inició en 2022. Adicionalmente, se debe considerar que estas resoluciones al tratarse de actos administrativos son susceptibles de impugnación a través de los recursos contemplados en el COA, en concordancia con lo previsto en el COESCCI<sup>51</sup>.

En síntesis, la protección de las marcas notorias en el contexto de la CAN se rige por la Decisión 486. Esta regulación permite la protección de estos signos sin necesidad de registro, siempre que cumplan con los requisitos y factores establecidos. Pese a las

---

<sup>50</sup> Superintendencia de Industria y Comercio, Gobierno de la República de Colombia, acceso 12 de octubre de 2023, <https://www.sic.gov.co/ruta-pi/agosto-2022/propiedad-industrial/signos-declarados-con-notoriedad-de-marca-por-la-sic-en-2022>

<sup>51</sup> Artículo 597, COESCCI.



interpretaciones prejudiciales, la Decisión 486 no hace una distinción entre marcas notorias y renombradas. La protección de las marcas notorias se basa en la prevención de riesgos como la confusión, la asociación, la dilución y el uso parasitario. El procedimiento de declaratoria de notoriedad en Ecuador sigue pautas específicas y resulta en un procedimiento mucho más complejo y costoso, a diferencia de Colombia.

## **6. La Web 3.0 y los NFTs: Impulsando la Transformación Digital**

La Cuarta Revolución Industrial, también conocida como Industria 4.0, marca el inicio de una era caracterizada por una profunda transformación digital al fusionar las tecnologías tradicionales con innovaciones digitales más recientes, con el objetivo de crear sistemas y procesos más eficientes<sup>52</sup>. Esta revolución aprovecha tecnologías como la inteligencia artificial, la robótica, el Internet de las Cosas, IoT, entre otras. Este cambio no solo está transformando la forma en la que se producen y consumen bienes y servicios, sino que también está remodelando nuestra sociedad y economía en su conjunto<sup>53</sup>.

La Web 3.0, también conocida como la web semántica, “define un nuevo modelo de Web, con una capacidad muy superior a la que conocemos actualmente, regido por los principios de las búsquedas semánticas y la inteligencia artificial<sup>54</sup>”. La Web semántica surge como respuesta a la abrumadora cantidad de información que hay en internet, y su principal objetivo es conferir de significado al contenido, lo que permite que los motores de búsqueda se enfoquen en comprender la intención del usuario en su búsqueda, en lugar de simplemente analizar palabras claves<sup>55</sup>. Bajo el nuevo enfoque de la Web 3.0, las páginas web adquieren un significado propio con el propósito de facilitar las búsquedas de información que se adapten mejor a los intereses de los usuarios. Tal es así, que en esta web la búsqueda se personaliza considerando la ubicación del usuario, su historial de búsqueda, sus preferencias, necesidades específicas y el contexto.

A diferencia de la Web 2.0, cuyo enfoque se centraba en la interacción del usuario y la generación de contenido por parte de los usuarios, la Web 3.0 representa el uso de internet de forma inmersiva, se concentra en la inteligencia artificial y la capacidad de las máquinas para comprender y procesar información de manera avanzada. Con la

---

<sup>52</sup> Jasmin Cowin, “The Fourth Industrial Revolution: Technology and Education”, *Journal of Systemics, Cybernetics and Informatics* 8, (2021), 54.

<sup>53</sup> Aida Aryani Shahroom y Norhayati Hussin, “Industrial Revolution 4.0 and Education”, *International Journal of Academic Reserch in Business and Social Sciences* 8, (2018), 316-317.

<sup>54</sup> Javier Salazar, “Estado actual de la Web 3.0 o Web Semántica”, *Revista Digital Universitaria* 11, (2011), 5.

<sup>55</sup> Javier Salazar, “Estado actual de la Web 3.0 o Web Semántica”, 6.

web semántica, se incorporan tecnologías como los contratos inteligentes, tecnología de bloques y los NFTs, los cuales están transformando la creación, compra, venta y posesión de activos digitales<sup>56</sup>”. Los token no fungibles, son el punto central de esta investigación y se definen de la siguiente manera:

Un activo digital que es único y singular, respaldado por la tecnología blockchain para garantizar la autenticidad y propiedad. Un NFT se puede comprar, vender, intercambiar o coleccionar. Prácticamente cualquier cosa puede ser un NFT: arte, clips destacados de deportes, objetos de juego, incluso información<sup>57</sup>.

Tal como su propio nombre lo establece son bienes no fungibles. La fungibilidad tiene relación con el poder de sustitución de las cosas, es decir, la capacidad de intercambiar objetos del mismo género sin que este tipo de intercambio tenga un impacto en las implicaciones jurídicas<sup>58</sup>. Un claro ejemplo de este tipo de bienes es el dinero. Por lo tanto, un bien no fungible va a ser un bien único, que no puede ser sustituido por otro, como lo son este tipo de tokens. Así pues, “el valor de un NTF se deriva de esta singularidad y escasez [...] son indivisibles y únicamente identificables. Se trata de un token digital que es único e irrepetible<sup>59</sup>”.

Es crucial señalar que, aunque los *marketplaces* utilicen tecnologías avanzadas como *blockchain* y contratos inteligentes, en su esencia, continúan siendo sitios web. A través de interfaces *online*, los usuarios pueden acceder a estas páginas web para explorar, comprar y vender NFTs, demostrando cómo la convergencia de tecnologías innovadoras aún encuentra su base en la familiaridad de la experiencia web.

Adicionalmente, el impacto de los NFTs en la actualidad es de tal magnitud que, según el informe de Forbes en el año 2021, el mercado de los NFTs superó los 23 millones de dólares<sup>60</sup>. Este dato ilustra de manera contundente la influencia creciente de estas tecnologías en la economía global. Empresas multinacionales, como Adidas, han

---

<sup>56</sup> Gabriele Cifrodelli, “To be, or not to be (fragmented)? That is the question”, *Journal of Intellectual Property Law & Practice* 18, (2023), 722.

<sup>57</sup> Cathy Hackl, Drik Lueth y Tommaso Di Bartolo, *Navigating the Metaverse* (Boston: Wiley, 2022), 15. (Traducción no oficial)

<sup>58</sup> Luis Parraguez, *El régimen jurídico de los bienes*, 141.

<sup>59</sup> María Alvarado y Daniela Supo, “Metaverso y Non-Fungible Tokens (NFTs): Retos y Oportunidades desde la perspectiva del derecho de marcas”, *Revista Ius et Veritas* 64, (2022), 118.

<sup>60</sup> Nina Bambysheva, “Esta industria generó US\$ 23.000 millones durante 2021 y aseguran que solo es el comienzo”, Forbes Ecuador, acceso 12 de octubre de 2023, <https://www.forbes.com.ec/innovacion/esta-industria-genero-us-23000-millones-durante-2021-aseguran-comienzo-n11231>.

incursionado en este mercado, lanzando colecciones de NFTs, como la *Adidas Virtual Gear-Genesis Collection*, que está disponible para su adquisición en la plataforma OpenSea. En el mismo orden de ideas, The Coca Cola Company subastó exitosamente su primera colección de cuatro NFTs bajo el nombre *The Coca-Cola Friendship Loot Box NFT*, a través del marketplace de *OpenSea*. En definitiva, los NFTs están redefiniendo la dinámica de los activos digitales, y su crecimiento demuestra que son una tendencia duradera que seguirá moldeando la economía y el mundo digital.

No obstante, cabe destacar que esta novedosa tendencia tecnológica ha despertado un interés significativo en Ecuador. Uno de los ejemplos más destacados es la colaboración entre Pilsener y Cervecería Nacional, que dio lugar al lanzamiento del primer NFT del fútbol ecuatoriano, el Gol de Oro. Este token, inmortaliza el histórico gol de Iván Kaviedes, que le dio a Ecuador su primera clasificación al mundial y se ha convertido en uno de los NFTs más famosos de Ecuador, lo que refleja la creciente presencia y aceptación de esta tecnología disruptiva en la escena local. Más allá de su valor único, este NFT abre la posibilidad para un aficionado de acompañar a la selección de Ecuador en todas las futuras clasificaciones al Mundial. Este caso demuestra cómo las empresas nacionales están explorando nuevas formas de participación en el mercado de estos tokens y cómo estos activos digitales están ganando relevancia en la cultura y la economía del país.

A pesar de ello, es importante mencionar que *OpenSea*, uno de los *marketplaces* de NFTs más grandes a nivel mundial, en enero de 2022 reconoció en su cuenta oficial de Twitter, actualmente X, que alrededor del 80% de los NFTs creados recientemente violan derechos de propiedad intelectual<sup>61</sup>. Esta cifra refleja la alarmante situación de infracciones que se están produciendo en este entorno digital, evidenciando la ineficiencia de las plataformas para controlar el contenido que se publica diariamente.

En resumen, los NFTs emergen como una nueva categoría de activos digitales, representando un mercado de gran relevancia al cual numerosas empresas de renombre están ingresando. Sin embargo, es necesario destacar que los *marketplaces* donde se ofertan estos productos aún carecen de un sistema integral de vigilancia del contenido que se carga. Este vacío en la supervisión ha propiciado el aumento de infracciones de propiedad intelectual en este entorno. Este hecho subraya la urgente necesidad de abordar

---

<sup>61</sup> OpenSea. Twitter, X, acceso 12 de octubre de 2023, [https://twitter.com/opensea/status/1486843202959122433?s=20&:t=Uz27rcUxiwvXZA\\_\\_jp5WYQ](https://twitter.com/opensea/status/1486843202959122433?s=20&:t=Uz27rcUxiwvXZA__jp5WYQ)

y regular de manera efectiva este aspecto en el ámbito de los NFTs, una cuestión que será analizada más adelante.

## **7. Uso no autorizado de marcas notorias a través de los NFTs**

### **7.1. *Hermès International and Hermès of Paris v. Mason Rothschild***

El caso de *Hermès International and Hermès of Paris v. Mason Rothschild*, caso Metabirkin, representa un hito como el primer fallo judicial relacionado con infracciones de propiedad intelectual en el contexto de los NFTs. Este caso ha generado un considerable interés mediático y tiene una gran relevancia debido a su análisis sobre el impacto de las nuevas tecnologías en los derechos intelectuales, así como la valoración de daños, y riesgos resultantes de la infracción marcaria, cometida por un tercero, por el uso indebido de una marca registrada a través de un token no fungible.

En cuanto a las partes involucradas, el demandante es *Hermès International*, una entidad establecida bajo las leyes de Francia. Hermès opera en Estados Unidos a través de su filial, *Hermès of Paris, Inc.*, que se constituyó de acuerdo con las leyes de Nueva York. Es relevante destacar que *Hermès of Paris, Inc.* es el distribuidor de los bolsos BIRKIN en Estados Unidos<sup>62</sup>. El demandado es Mason Rothschild, una persona natural que se dedica a la fabricación, distribución, venta y promoción de los NFTs conocidos como METABIRKIN. Rothschild es ciudadano de California y es el propietario y operador del sitio web <https://metabirkins.com>.

Para determinar la competencia del Tribunal, se tuvo en consideración los siguientes elementos: el demandado ha sido el creador del sitio web METABIRKINS, accesible para los consumidores en Nueva York<sup>63</sup>. Además, ha llevado a cabo la distribución y comercialización de su colección de NFTs Metabirkin a través de diversos *marketplaces*, incluyendo *OpenSea*, *Rarible*, *LooksRare*, y *Zora*, siendo el primero uno de los negocios de *Ozone Networks Inc.*, una compañía constituida bajo las leyes de Nueva York. Estas transacciones de activos digitales se han efectuado mediante el uso de contratos inteligentes. El Tribunal ha constatado que el demandado ha generado ingresos sustanciales y se espera que continúe obteniéndolos razonablemente a partir de la venta de los NFTs de Metabirkin, siendo importante destacar que estos compradores incluyen

---

<sup>62</sup> Causa No. 1:22-cv-00384-JSR, párr. 21.

<sup>63</sup> Causa No. 1:22-cv-00384-JSR, párr. 12.

consumidores de Estados Unidos, específicamente de compras realizadas en el estado de Nueva York.

Entre los hechos más importantes de caso se pueden destacar los siguientes: Hermès, una casa de moda global reconocida por sus productos de alta calidad, tiene sus raíces en 1837, y ha expandido su gama de productos para incluir bolsos, ropa, entre otros. Hermès es propietaria de la marca BIRKIN que está registrada ante la Oficina de Propiedad Intelectual de Estados Unidos, USPTO, bajo el número de registro 2991927, la cual sigue vigente<sup>64</sup>. De igual manera, es titular de los derechos de apariencia distintiva del bolso BIRKIN ante la USPTO, que tiene como número de registro 3936105, el cual se encuentra vigente<sup>65</sup>. A continuación, como figura 1<sup>66</sup>, se presenta del registro:



El 16 de diciembre de 2021, los abogados de Hermès emitieron una carta de cese y desistimiento al demandado, notificándole que la venta de los NFTs METABIRKINS infringían los derechos del titular sobre la marca BIRKIN, y le exigieron poner fin a dicha actividad infractora<sup>67</sup>. Asimismo, se notificó a la plataforma *OpenSea* por correo electrónico acerca de las infracciones, lo que resultó en el cese del uso de los NFTs en su plataforma<sup>68</sup>.

Como antecedente de este juicio, el primer NFT comercializado, denominado *Baby Birkin*, fue creado en colaboración entre Mason Rothschild y Eric Ramírez. Este NFT presenta una animación en 3D de alta resolución de 2000 x 2000 píxeles que representa el icónico bolso BIRKIN de Hermès. En esta animación, se muestra un feto de

---

<sup>64</sup> Causa No. 1:22-cv-00384-JSR, párr. 26.

<sup>65</sup> Causa No. 1:22-cv-00384-JSR, párr. 27.

<sup>66</sup> Hermès International. BIRKIN. Registro No. 3936105, United States Patent and Trademark Office, USPTO.

<sup>67</sup> Causa No. 1:22-cv-00384-JSR, párr. 104.

<sup>68</sup> Causa No. 1:22-cv-00384-JSR, párr. 105.

40 semanas sobre una versión transparente del bolso BIRKIN. A continuación, la figura 2<sup>69</sup> ilustra este NFT:



El *Baby Birkin* fue subastado en la plataforma *Basic Space* en mayo de 2021, alcanzando un precio de venta de \$23,500 dólares. Posteriormente, fue revendido a un precio de \$47,000 dólares. Las transacciones realizadas en el portal de subastas de *Basic Space* pueden ser verificadas para obtener un registro detallado de estas operaciones<sup>70</sup>.

Como consecuencia del impacto económico que le supuso este primer token no fungible, el demandado lanzó el 2 de diciembre de 2021 una serie de 100 coleccionables digitales creados en la *blockchain* de Ethereum. Estos coleccionables representan el diseño del bolso BIRKIN de Hermès cubierto de piel y fueron puestos a la venta bajo la marca METABIRKIN<sup>71</sup>. Esto adquiere una relevancia crucial, ya que esta acción demuestra la mala fe con la que el infractor llevó a cabo sus operaciones. Al percatarse de las ganancias generadas por el primer NFT, tomó la decisión de crear toda una colección con el objetivo de obtener un beneficio económico y aprovecharse de la notoriedad de las marcas involucradas. A continuación se reproduce los NFTs en mención, que fueron comercializados en el marketplace *OpenSea*, los cuales fueron

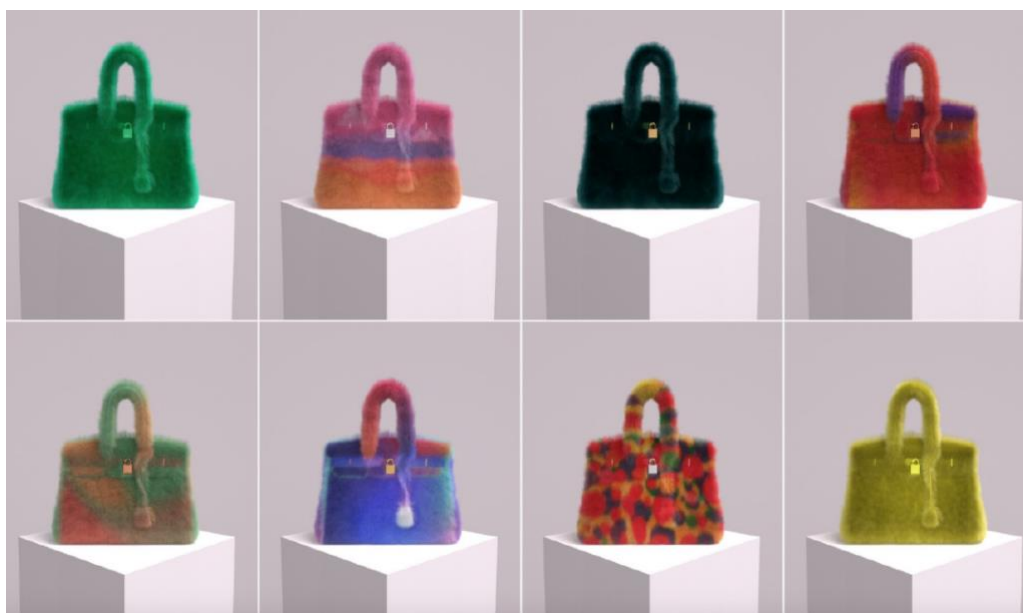
---

<sup>69</sup>Rothschild, Mason. “Baby Birkin”. Basic.Space, acceso 13 de octubre de 2021, <https://basic.space/auctions/baby-birkin>.

<sup>70</sup> Causa No. 1:22-cv-00384-JSR, párr. 54.

<sup>71</sup> Causa No. 1:22-cv-00384-JSR, párr. 57.

presentado en la demanda del caso<sup>72</sup>, mismos que en la actualidad ya no se encuentran disponibles:



Esta colección se presentaba y distribuía a través de diversos canales, incluyendo el sitio web oficial de METABIRKINS (<https://metabirkins.com>), diseñado exclusivamente con el propósito de anunciar y vincular los NFTs con los principales *marketplaces*. Además, se promocionaba en un canal de Discord específico bajo la marca METABIRKINS, y se difundía en plataformas de redes sociales como Instagram y X. Conforme a lo expuesto, se refleja nuevamente que el objetivo subyacente de esta colección era obtener beneficios económicos, dado que éstos se publicitaban de manera activa a través de una variedad de canales de difusión. Este patrón de promoción reiterada sugiere la intención deliberada de aprovecharse económicamente, agravando aún más la evidencia de mala fe por parte del infractor.

El nombre de dominio METABIRKIN fue registrado el 7 de noviembre de 2021. El URL está compuesto por el nombre completo de la marca BIRKIN y el prefijo META, haciendo referencia al metaverso. El lema de la marca era *NOT YOUR MOTHER'S BIRKIN*<sup>73</sup>. Además, las publicaciones incluían hashtags relacionados con la marca BIRKIN, como *#MetaBirkins*, *#NotYourMothersBirkin* y *#MintAMetaBirkinHoldAMetaBirkin*<sup>74</sup>. Esto pone de manifiesto cómo toda la campaña

<sup>72</sup>Causa No. 1:22-cv-00384-JSR, párr. 56.

<sup>73</sup> Causa No. 1:22-cv-00384-JSR, párr. 65-67.

<sup>74</sup> Causa No. 1:22-cv-00384-JSR, párr. 95.

centrada en estos NFTs se fundamentaba en una marca registrada que goza de la calidad de notoria.

En torno al 20 de diciembre de 2021 y tras la recepción de la carta de Hermès, el sitio web fue actualizado añadiendo un descargo de responsabilidad que decía lo siguiente: “No estamos afiliados, asociados, autorizados, respaldados por, o de ninguna manera oficialmente conectados con Hermès, o cualquiera de sus subsidiarias o afiliadas. El sitio web oficial de Hermès se puede encontrar en <https://www.hermes.com/><sup>75</sup>”. Se debe señalar que esta cláusula de exención de responsabilidad solo fue colocada en el sitio web y no en el resto de canales de comercialización. A criterio de esta investigadora, esta actualización selectiva del sitio web con un descargo de responsabilidad, resalta la estrategia deliberada del infractor para manejar la percepción pública y legal de su actividad. Al añadir la cláusula de exención de responsabilidad en el sitio web, el infractor parece estar intentando mitigar posibles consecuencias legales al sugerir que no tienen afiliación oficial con Hermès ni sus marcas registradas.

El primer NFT de METABIRKIN se vendió el 3 de diciembre de 2021 por un valor de 10 Ether, lo que aproximadamente equivale a \$42000, considerando la tasa de cambio del Ether en esa fecha. Para enero de 2022, el volumen total de ventas de los NFTs de METABIRKIN superó los 1.1 millones de dólares<sup>76</sup>.

El caso Metabirkin ha sido objeto de debate y puede considerarse como el punto de partida para abordar futuros conflictos similares. La demanda presentada por Hermès se fundamentó en siete argumentos. No obstante, el 23 de junio de 2023, el Tribunal de Nueva York solo admitió las demandas relacionadas con la infracción de marca, la dilución de marca y la ciberocupación.

En contraposición de ideas, Rothschild basó su defensa en la protección otorgada por la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que garantiza la libertad de expresión y de religión, incluyendo la expresión artística. Él argumentó que tiene derecho a crear y vender arte bajo el nombre METABIRKINS, que es un comentario artístico tanto sobre el bolso BRIKIN como sobre la industria de la moda, y que este uso está protegido por la Primera Enmienda. Rothschild se apoya en el caso legal *Rogers v. Grimaldi*, que estableció que el uso de una marca en una obra artística solo es una infracción si carece de relevancia artística o induce un error explícito sobre el origen de

---

<sup>75</sup> Causa No. 1:22-cv-00384-JSR, párr. 72.

<sup>76</sup> Causa No. 1:22-cv-00384-JSR, párr. 86-87.



la obra. Según su argumento, sus representaciones artísticas de bolsos BIRKIN, junto con sus obras METABIRKINS, cumplen con los requisitos de relevancia artística.

El análisis del Tribunal en relación a la infracción de marca se basó en varios aspectos clave. En primer lugar, se reconoció que la marca BIRKIN es de naturaleza fantasiosa y arbitraria. El público en general asocia de manera inmediata esta marca con Hermès, lo que indica un fuerte vínculo en la mente de los compradores entre la marca y la reputación de Hermès<sup>77</sup>. Además, se destacó que la marca BIRKIN posee distintividad adquirida, lo que significa que cualquier producto o anuncio que lleve esta marca es inmediatamente vinculado por los compradores, y el público en general, como un producto o relacionado de alguna manera con Hermès.

En segundo lugar, se señaló que el demandado, Mason Rothschild, estaba utilizando la marca BIRKIN en actividades relacionadas con la venta, distribución y promoción de sus NFTs METABIRKINS. Este uso comercial de la marca BIRKIN por parte del demandado se consideró como una infracción de marca, ya que la utilizaba sin el consentimiento de Hermès<sup>78</sup>. Un tercer punto importante fue el riesgo de confusión en el público consumidor al creer erróneamente que los NFTs METABIRKINS son productos de Hermès, o que cuentan con su autorización, patrocinio o se encuentran asociados, lo cual es falso<sup>79</sup>.

La conducta del demandado tiene por objeto explotar el *goodwill* y la reputación asociados a la marca BIRKIN<sup>80</sup>. El uso no autorizado por parte del demandado ha dado lugar a que se beneficie injustamente de la publicidad, promoción y reputación de Hermès y su marca, en perjuicio sustancial e irreparable del público, de Hermès y la marca BIRKIN. Estos actos constituyen una infracción de marca en violación de la Sección 32 de la Ley Lanham<sup>81</sup>.

El Tribunal optó por aplicar el *Rogers Test*, un criterio legal que se originó en el caso de *Rogers vs. Grimaldi* en 1989. Este test se utiliza cuando existe un conflicto entre la protección de los derechos de marca y la libertad de expresión amparada por la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Según este criterio, se desestima una demanda por infracción de marca presentada contra una obra que contiene cierto grado de expresión artística, a menos que el uso impugnado de la marca carezca de relevancia

---

<sup>77</sup> Causa No. 1:22-cv-00384-JSR, párr. 115-116.

<sup>78</sup> Causa No. 1:22-cv-00384-JSR, párr. 118.

<sup>79</sup> Causa No. 1:22-cv-00384-JSR, párr. 120.

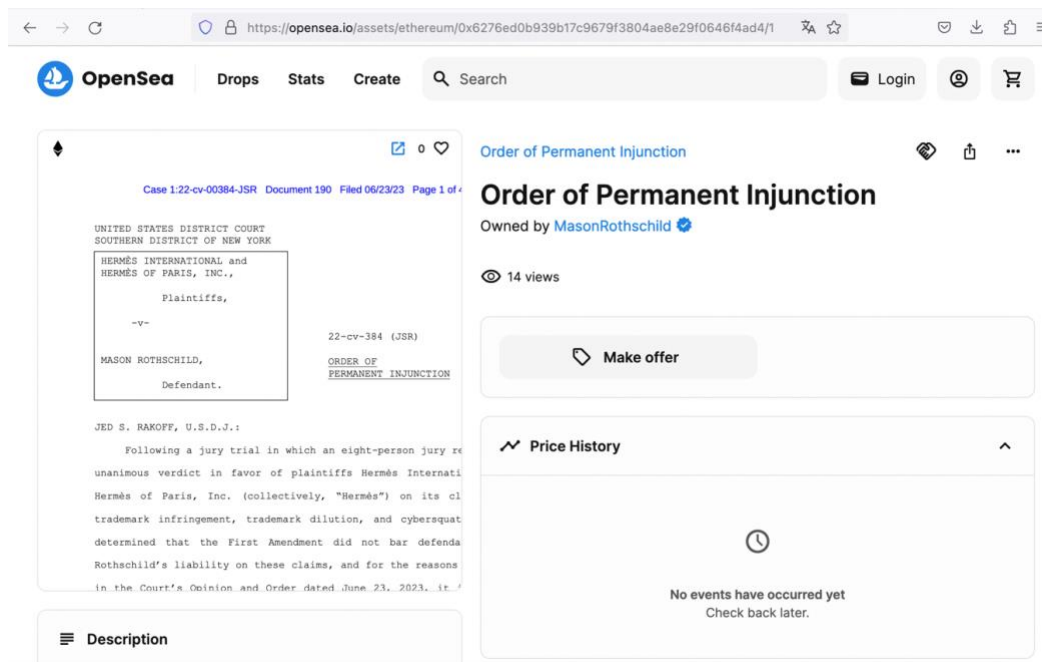
<sup>80</sup> Causa No. 1:22-cv-00384-JSR, párr. 121.

<sup>81</sup> Causa No. 1:22-cv-00384-JSR, párr. 124.

artística para la obra subyacente, o induzca de manera explícita a error sobre la fuente o el contenido de la obra. En este caso, el jurado consideró que Rothschild utilizó las marcas de Hermès con la intención de engañar, por lo que cualquier protección de la Primera Enmienda resultaba inaplicable. Resulta indispensable señalar que, el tribunal recurre a un método establecido en 1989 para resolver un conflicto originado en la era de las nuevas tecnologías. Esto nos lleva a concluir que la normativa vigente es adecuada para abordar los desafíos presentados por los nuevos entornos digitales.

En última instancia, el Tribunal llegó a la conclusión unánime de que el demandado, Mason Rothschild, era culpable de los tres cargos presentados y ordenó el pago de \$133,000 dólares en favor de Hermès como compensación por los daños y perjuicios causados. El Tribunal determinó que Rothschild había intentado deliberadamente confundir a los consumidores haciéndoles creer que sus NFTs, denominados METABIRKINS, y su sitio web metabirkins.com estaban directamente relacionados con la marca BIRKIN de Hermès.

Actualmente, si una persona ingresa a los marketplaces para adquirir un NTF de la colección METABIRKIN puede ver como el contenido ha sido bloqueado a través de una *Order of Permanent Injunction*, tal como se demuestra en el ejemplo a continuación<sup>82</sup>:



<sup>82</sup> Mason Rothschild, “Order of Permanent Injunction”, OpenSea, acceso el 13 de octubre de 2023, <https://opensea.io/assets/ethereum/0x6276ed0b939b17c9679f3804ae8e29f0646f4ad4/1>

Este caso ejemplifica la trascendencia de mantener una estricta protección de los derechos de propiedad intelectual en la era digital. Aunque las infracciones de marcas registradas se produzcan en entornos innovadores como los NFTs y la *blockchain*, el sistema legal demuestra su capacidad para aplicar y hacer cumplir las leyes de propiedad intelectual en estas nuevas fronteras. Esta decisión sienta un precedente importante al destacar que la creación y comercialización de activos digitales no exime a los actores de respetar los derechos de marcas notorias.

El caso Metabirkin también resalta la necesidad de que las empresas, sin importar su ámbito de actuación, sean proactivas en la protección de sus marcas registradas, incluso en entornos digitales en constante cambio como el mercado de NFTs y los metaversos. La vigilancia constante es crucial para garantizar que los productos y contenidos se ajusten a las regulaciones de propiedad intelectual, lo que a su vez preserva la integridad de las marcas y evita conflictos legales. A medida que la tecnología continúa evolucionando, la protección de la propiedad intelectual seguirá siendo un desafío clave, y una prioridad para empresas y creadores en un mundo cada vez más digital y creativo.

## **8. Aplicación de la legislación ecuatoriana frente al uso no autorizado de marcas notorias a través de NFTs**

El titular de una marca ostenta un derecho exclusivo que se manifiesta en dos conjuntos de facultades. La primera, denominada facultad positiva, que permite la explotación de la marca, abarcando su uso, licenciamiento o transferencia. La segunda, la facultad negativa, se despliega en dos esferas distintas: en el ámbito registral, evitando que terceros registren marcas similares o idénticas, y, en el mercado, impidiendo que se utilice la marca sin su autorización. Estas dos dimensiones le otorgan al titular un control significativo sobre el uso y el registro de su marca, asegurando su resguardo tanto en el ámbito de registro como en las transacciones comerciales<sup>83</sup>.

En relación al uso no autorizado de marcas, nuestra legislación establece en el Capítulo III del COESCCI, los procedimientos administrativos en materia de propiedad intelectual. Se estipula que el titular de un derecho protegido o cualquier otra persona debidamente autorizada tiene la facultad de iniciar acciones administrativas contra cualquier individuo que infrinja los derechos correspondientes<sup>84</sup>. Además, la autoridad

---

<sup>83</sup> Interpretación Prejudicial No. 110-IP-2021, pág. 5.

<sup>84</sup> Artículo 554, COESCCI.

competente tiene la facultad de llevar a cabo, ya sea de oficio o en respuesta a solicitudes de los interesados, labores de supervisión, vigilancia y aplicación de sanciones con el propósito de prevenir y reprimir cualquier infracción a los derechos de propiedad intelectual<sup>85</sup>. Actualmente, la Autoridad competente para conocer este tipo de infracciones es la Dirección Técnica de Observancia del SENADI<sup>86</sup>. Esta Autoridad posee la facultad de llevar a cabo inspecciones, requerir información como la presentación de documentos u objetos bajo el control o posesión del presunto infractor, imponer sanciones por violaciones a los derechos de propiedad intelectual y aplicar otras medidas preventivas establecidas en la normativa general de procesos<sup>87</sup>. Este conjunto de acciones demuestra la capacidad integral y la autoridad regulatoria de dicha entidad para prevenir y abordar posibles infracciones en el ámbito de la propiedad intelectual.

Por otro lado, es preciso señalar que nuestra legislación permite al propietario de una marca o cualquier otro derecho de propiedad intelectual iniciar una acción de tutela administrativa si una tercera persona, sin su consentimiento, intenta de manera maliciosa obtener beneficios del derecho de propiedad intelectual al registrar, comercializar o usar un nombre de dominio que, al momento de su registro: sea idéntico o similar a una marca u otro derecho intelectual reconocido en el país; o, tenga el potencial de debilitar el prestigio de una marca notoriamente conocida en el país<sup>88</sup>.

El procedimiento de tutela administrativa a petición de parte se encuentra regulado con mayor profundidad en el Reglamento de Gestión de Conocimientos. En dicho cuerpo normativo se establecen los requisitos que deben cumplirse al presentar una solicitud de tutela administrativa<sup>89</sup>. Por otra parte, uno de los desafíos más significativos que puede enfrentar el accionante es la identificación singularizada del presunto infractor. En ciertos casos, como el de Metabirkin, la identidad del infractor era evidente: Mason Rothschild utilizaba su nombre completo y datos personales para la comercialización y distribución de sus NFTs. Sin embargo, existen situaciones en las que la identificación del infractor puede ser un obstáculo importante. En algunas ocasiones el infractor puede utilizar información falsa o anónima para llevar a cabo las actividades de comercialización, lo que dificulta su identificación. No obstante, en respuesta a estos desafíos, es posible utilizar diversas herramientas tecnológicas para identificar al

---

<sup>85</sup> Artículo 559, COESCCI.

<sup>86</sup> Artículo 8, ECOESCCI.

<sup>87</sup> Artículo 560, COESCCI.

<sup>88</sup> Artículo 584, COESCCI.

<sup>89</sup> Artículo 417, RCOESCCI.

individuo detrás de un sitio web o, al menos, conocer una dirección de correo electrónico asociada al sitio en cuestión. El uso de correos electrónicos vinculados a sitios web proporciona una vía efectiva para citar al infractor y proteger los derechos de propiedad intelectual<sup>90</sup>. Cada caso presentará particularidades específicas que deben ser analizadas con detenimiento, y la estrategia a seguir variará según las circunstancias de cada caso.

Es importante destacar que aun cuando el infractor se encuentre fuera del territorio nacional, si el contenido de la web de la empresa extranjera se difunde en territorio ecuatoriano, queda sujeto al control de la Autoridad Nacional. Incluso si la persona natural o jurídica no tiene operaciones o su domicilio en Ecuador, si su contenido se reproduce en el país, el SENADI tiene la facultad, incluso de oficio, de verificar que el contenido está o no vulnerando los derechos de propiedad intelectual.

El COESCCI es categórico al establecer que la Autoridad de propiedad intelectual tiene, entre otras, la obligación de proteger y defender los derechos intelectuales reconocidos a nivel nacional e internacional<sup>91</sup>. Es fundamental subrayar que el objetivo principal de la tutela administrativa es poner fin a la vulneración de los derechos de propiedad intelectual. En este caso, sería el bloqueo del contenido del NFT que representa un uso no autorizado de la marca notoria, y no la reparación integral por daños y perjuicios causados al titular. Para este tipo de reparación, la vía más adecuada es la civil. Sin embargo, esta acción merece ser profundizada en una investigación aparte.

La jurisprudencia del TJCA respalda este punto ya que, según los criterios establecidos por el propio tribunal, el propósito de una acción por infracción de derechos es resguardar los derechos de propiedad industrial. Por ende, se busca obtener de la autoridad nacional competente un veredicto sobre la existencia de una infracción relacionada con las marcas o signos que motivan la acción, y, en caso necesario, la implementación de medidas correspondientes para abordar dicha infracción<sup>92</sup>.

Adicionalmente, con el propósito de garantizar el cumplimiento de los derechos de propiedad intelectual, es posible que se dicten medidas cautelares al inicio del procedimiento, siempre que el solicitante acredite el legítimo interés, la existencia del derecho vulnerado y presente evidencia que permita razonablemente presumir la infracción denunciada o su inminencia<sup>93</sup>. En este contexto, el COESCCI contempla

---

<sup>90</sup> Artículo 53, COGEP.

<sup>91</sup> Artículo 11, COESCCI.

<sup>92</sup> Interpretación Prejudicial No. 110-IP-2021, pág. 18-21.

<sup>93</sup> Artículo 563, COESCCI.

diversas medidas cautelares según la naturaleza de la presunta infracción a los derechos de propiedad intelectual. Las más relevantes son: primero, el cese inmediato de las acciones que representen la supuesta infracción; segundo, la suspensión de la difusión del contenido protegido en medios digitales, impuesta al infractor o intermediario; y, tercero, la suspensión de los servicios del portal web si se sospecha una vulneración de los derechos de propiedad intelectual, también impuesta al infractor o intermediario. Además, se pueden tomar otras medidas razonables para detener la presunta infracción, considerando tanto los intereses del titular como los de terceros involucrados<sup>94</sup>.

Finalmente, la Autoridad debe emitir una resolución motivada una vez que mediante providencia se haya dispuesto que pasen los autos para resolver. En caso de que se confirme una infracción a los derechos de propiedad intelectual, el infractor podría ser sancionado con la clausura del establecimiento por un período de tres a siete días, y/o con una multa que oscilará entre 1.5 y 142 salarios básicos unificados. La determinación de la sanción se basará en la naturaleza de la infracción y los criterios establecidos en el reglamento correspondiente. Asimismo, en la misma resolución, se podrán adoptar medidas contempladas en esta sección, o confirmar aquellas que se hubieran ordenado provisionalmente<sup>95</sup>. En el caso de que la infracción sea cometida en el entorno digital, la Autoridad podría ordenar el cese, bloqueo de contenido y suspensión del portal web o *marketplace* que ponga a disposición del público consumidor el NFT infractor. En el mismo orden de ideas, la Autoridad debe tomar en consideración el principio de celeridad e inmediatez, toda vez que se busca proteger al titular de la posible indefensión de sus derechos en el supuesto de que no se emita una resolución expedita.

Por otra parte, el COA regula el ejercicio de la potestad coactiva que tiene la administración pública<sup>96</sup>. La legislación ecuatoriana establece que la orden de cobro puede efectuarse en el mismo acto administrativo con el que se constituye o declara la obligación o en instrumento separado lo que se encuentra en concordancia al Reglamento de Procedimiento Coactivo del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales<sup>97</sup>. Se debe recordar que la potestad coactiva del Estado encuentra sus límites fundamentales en virtud del principio de territorialidad. Este principio establece que la autoridad de un Estado, y la aplicación de sus leyes, están restringidas a su propio territorio. Por consiguiente, la

---

<sup>94</sup> Artículo 565, COESCCI.

<sup>95</sup> Artículo 569, COESCCI.

<sup>96</sup> Artículo 261, COA.

<sup>97</sup> Artículo 12, Reglamento de Procedimiento Coactivo del Servicio Nacional de Intelectuales.

capacidad del Estado para imponer sanciones o medidas coercitivas se ve restringida a las fronteras de su jurisdicción. Adicionalmente, la Corte Constitucional ha establecido que:

El principio de legalidad [...] opera como límite del poder de la administración y técnica de control de la actuación administrativa, por lo que, la administración sólo podrá hacer lo que la ley le autorice, sin que pueda auto atribuirse poderes de actuación pues estos deben estar previamente atribuidos por una ley<sup>98</sup>.

En este sentido, el SENADI, cuando emite la resolución motivada dentro de una tutela administrativa donde se considera que hubo una infracción a los derechos de propiedad intelectual, emite a su vez una orden de cobro y el dinero va a la administración pública y no al titular de los derechos. No obstante, como se mencionó previamente, el titular de derechos intelectuales se encuentra en la posibilidad de interponer una demanda civil por los daños y perjuicios que la infracción le pudo haber ocasionado.

En definitiva, la legislación ecuatoriana establece un marco legal sólido en cuanto a las acciones para abordar el uso no autorizado de marcas notorias en entornos digitales, lo que incluye a los NFTs. Los titulares de derechos intelectuales, así como sus representantes, pueden recurrir a procedimientos administrativos, como las tutelas administrativas, para cesar las infracciones de acuerdo con el COESCCI. A pesar de que en Ecuador estas medidas de bloqueo de contenido han sido empleadas predominantemente en casos de derechos de autor, resulta esencial enfatizar que no existe una prohibición legal para su aplicación en el ámbito de la propiedad industrial. Sin embargo, en cuanto a la posibilidad de aplicar las sanciones previstas, se observa que el ordenamiento jurídico resulta insuficiente y poco adecuado. Esto se debe a que, en situaciones en las que el infractor sea extranjero, la imposición y cobro de la multa plantean considerables dificultades, dado que la legislación local no contempla un proceso específico para dicha recuperación. Asimismo, existe la opción de bloquear nombres de dominio de sitios web que vulneren los derechos de marcas registradas.

En síntesis, si un titular de derechos vulnerados presenta una tutela por el uso no autorizado de un NFT, la Autoridad cuenta con todas las herramientas jurídicas, en marco del principio de legalidad para emitir una resolución motivada que dependiendo el caso y el cumplimiento de requisitos establecidos, ponga fin a la infracción en el entorno digital.

---

<sup>98</sup> Sentencia No. 62-19-IN/23, Corte Constitucional de Ecuador, 12 de abril de 2023, párr. 28.

## 9. Conclusiones y recomendaciones

En definitiva, la legislación ecuatoriana puede identificar y sancionar el uso no autorizado de marcas notorias en el ámbito digital de los NFTs. En primer lugar, a pesar de que los tokens no fungibles empleen tecnología *blockchain*, sean adquiridos mediante criptomonedas y representen un nuevo activo digital con características únicas, es imperativo resaltar que no están exentos de control legal. Esto se debe al hecho de que los NFTs se comercializan en diferentes *marketplaces* que, a pesar de estar orientados hacia novedosos mercados digitales y utilizar una tecnología de vanguardia, pueden ser objeto de intervención por parte de la Autoridad en caso de que se presuma una violación de los derechos de propiedad intelectual. En este contexto, se ha determinado que es jurídicamente posible poner fin a dicho uso no autorizado en vía administrativa.

En segundo lugar, se han establecido procedimientos administrativos, tales como las tutelas administrativas, que otorgan a los titulares de derechos de marcas notorias la posibilidad de emprender acciones legales contra aquellos que infringen sus derechos mediante la comercialización no autorizada de NFTs. La Dirección Técnica de Observancia del SENADI es la autoridad competente encargada de recibir estas acciones legales y de tomar las medidas necesarias para poner fin a las infracciones.

En tercer lugar, la legislación ecuatoriana ofrece la posibilidad de aplicar diversas medidas cautelares específicas en función de la naturaleza de la infracción. Estas medidas incluyen la suspensión de actividades infractoras, el bloqueo de contenidos web y la suspensión de servicios de portales web en casos de presunta vulneración de derechos de propiedad intelectual relacionados con NFTs. Además, se imponen sanciones económicas proporcionales al daño causado en caso de infracción, lo que garantiza que los infractores enfrenten consecuencias financieras significativas. Esto actúa como un disuasivo para aquellos que puedan considerar la infracción de derechos de propiedad intelectual en el entorno de estos tokens. Es importante subrayar que esta investigación se enfoca exclusivamente en determinar la viabilidad jurídica de frenar el uso no autorizado de marcas notorias en el contexto de los NFTs y no tiene como objetivo analizar la efectividad de las tutelas administrativas, un aspecto que podría requerir un análisis más detallado en futuros estudios.

En cuarto lugar, el mercado de los NFTs en Ecuador ha experimentado un crecimiento significativo, con una participación activa de las empresas locales. Sin embargo, esto ha hecho que las marcas sean más vulnerables a posibles infracciones en



el ámbito de los NFTs. En este contexto, la necesidad de proteger sus activos intangibles se ha vuelto cada vez más evidente. Esto refleja la importancia de la innovación legal y el reconocimiento de la necesidad de preservar la propiedad intelectual en este entorno de constante evolución.

Se recomienda que, antes de interponer una tutela administrativa, se explore la posibilidad de disuadir al presunto infractor mediante métodos alternativos. Entre estas alternativas se encuentra el envío de cartas de cese y desistimiento. Además, en el caso de que los términos y condiciones del *marketplace* lo permitan, se podría considerar la aplicación de un aviso de retirada, conocido como *take down notice*, entre otras opciones. Dependiendo de las circunstancias particulares de cada caso, estas medidas alternativas podrían resultar efectivas para poner fin al uso no autorizado, además de representar una opción más económica y con resultados en menor tiempo. Se destaca que, en caso de que estas medidas no produzcan los resultados esperados, se podría considerar finalmente la interposición de una acción de tutela administrativa.

Por otra parte, debido al auge de las nuevas tecnologías y los NFTs, se sugiere que las empresas consideren el registro estratégico de sus activos digitales. Aunque no es imprescindible registrar una marca notoria en la clase internacional 9 para obtener protección en el ámbito digital, puede resultar beneficioso.

Asimismo, frente a la considerable oferta de NFTs en diversas plataformas, y la incapacidad de las mismas para controlar el contenido que se sube diariamente, se requiere una vigilancia de derechos mucho más rigurosa. En la actualidad, existen plataformas tecnológicas que permiten llevar a cabo esta vigilancia en estos nuevos *marketplaces*, lo cual beneficia a los titulares marcarios, ya que pueden proteger de manera más efectiva sus derechos.

Finalmente, se debe considerar que el registro preventivo de una marca en la clase internacional 9 implica su uso para los productos o servicios registrados. La falta de uso podría dar lugar a una acción de cancelación, por lo que las empresas deben ser diligentes en la utilización de sus marcas. Además, es esencial fomentar la educación entre las empresas y los titulares de derechos acerca de la importancia de la propiedad intelectual en el entorno digital, proporcionándoles orientación sobre cómo resguardar eficazmente sus activos en línea.