

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO

COLEGIO DE JURISPRUDENCIA

**El Uso De Medidas Cautelares Para La Protección De Marcas Mixtas En
El Mercado Ecuatoriano**

Francisco David Sanabanda Trujillo

Dr. Manuel Fernández de Córdoba, Director de Tesis

Tesis de grado presentada como requisito para la obtención del título de Abogado

Quito, mayo de 2014

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO

Colegio de Jurisprudencia

HOJA DE APROBACIÓN DE TESIS

“El uso de medidas cautelares para la protección de marcas mixtas en el mercado ecuatoriano”

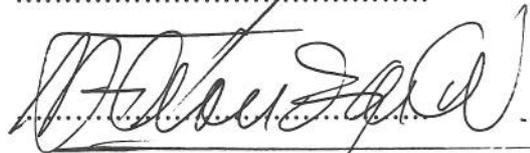
Francisco Sanabanda Trujillo

Dr. Jaime Vintimilla
Presidente del Tribunal



.....

Dr. Manuel Fernández de Córdoba
Director de Tesis



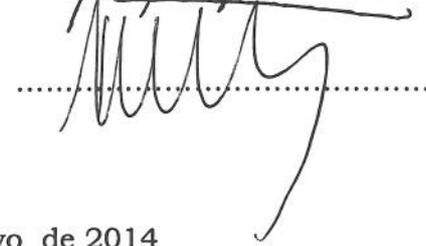
.....

Dra. María de los Ángeles Lombeyda
Informante



.....

X Dr. Luis Parraguez
Decano del Colegio de Jurisprudencia



.....

Quito, 7 de Mayo de 2014

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO

EVALUACION DE DIRECTOR / TRABAJO ESCRITO TESINA

TESINA/TITULO: **EL USO DE MEDIDAS CAUTELARES PARA LA PROTECCION DE MARCAS MIXTAS EN EL MERCADO ECUATORIANO**

ALUMNO: **FRANCISCO DAVID SANABANDA TRUJILLO**

E VALUACIÓN:

- a) Importancia del problema presentado.

La importancia del tema tratado radica en la singular utilidad práctica de las medidas cautelares como herramienta tutelar en el campo de la propiedad industrial y del derecho de competencia. Esto, junto a las necesidades que surgen en torno a este tema en el ejercicio profesional especializado, justifica, a mi juicio, su tratamiento formal como tema de tesis para la obtención del título de abogado.

- b) Trascendencia de la hipótesis planteada por el investigador.

La hipótesis planteada por su autor va de la mano con lo advertido en el párrafo precedente. Así, es trascendente en la medida que reconoce la naturaleza tutelar de las medidas cautelares, y que plantea su procedencia y conveniencia en tal sentido. La frecuencia con la que en nuestro medio se suscitan hechos contrarios al derecho de propiedad inmaterial y al derecho de competencia explicaría lo que el alumno plantea en cuanto a su eficacia objetiva.

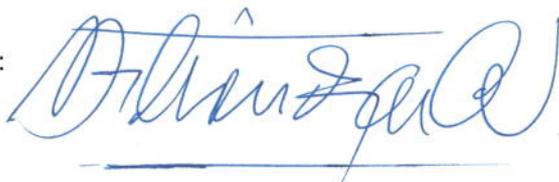
- c) Suficiencia y pertinencia de los documentos y materiales empleados.

Los documentos y materiales empleados por el alumno para la elaboración de su tesis responden satisfactoriamente a las exigencias que ésta ha presentado en términos cuantitativos, de disponibilidad y de actualidad.

- d) Contenido argumentativo de la investigación (la justificación de la hipótesis planteada).

La solidez argumental del trabajo es satisfactoria y justifica la hipótesis planteada por el autor. Creo oportuno resaltar el rigor aplicado a la investigación y el esfuerzo de su realizador.

FIRMA DIRECTOR:

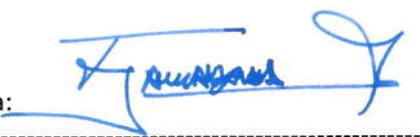


© DERECHOS DE AUTOR

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 a lo dispuesto en el Art. 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior.

Firma:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Francisco David Sanabanda Trujillo', written over a horizontal dashed line.

Nombre: Francisco David Sanabanda Trujillo

C. I.: 171162690-1

Fecha: 5/7/2014

DEDICATORIA

A todos quienes inspiraron y motivaron mi camino a lo largo de esta carrera, en especial a quienes creyeron en mí y me brindaron una oportunidad.

AGRADECIMIENTOS

Agradezco a mis padres y abuelitos por su apoyo y cariño incondicional, durante el desarrollo de esta tesis y a lo largo de toda mi vida.

RESUMEN

El presente trabajo de investigación está enfocado en establecer un análisis sobre que tan procedente y conveniente es la adopción de medidas cautelares contempladas en nuestra legislación; como un mecanismo de protección de los derechos que tiene el titular de una marca mixta frente a determinadas conductas antijurídicas comúnmente aplicadas por los competidores en el mercado ecuatoriano. Así como también, identificar algunos de los problemas que se podrían presentar conforme el ordenamiento jurídico actual.

ABSTRACT

The present research is focused on establishing an analysis of how useful and appropriate is the using of precautionary measures, as a way to defense the trademark rights against some unlawful actions commonly applied by the competitors inside the Ecuadorian market. Further, to recognize some problems that could be developed according to our legislation.

TABLA DE CONTENIDO

Introducción.....	11
1. La marca.....	14
1.1 El derecho de propiedad intelectual.....	14
1.2 El surgimiento de la marca y su desarrollo a lo largo del tiempo.....	19
1.3 La naturaleza jurídica de la marca.....	22
1.4 Definición de marca.....	25
1.5 Clases de marcas.....	32
1.6 Funciones de la marca.....	38
2. Del derecho sobre la marca y su violación en el mercado ecuatoriano.....	41
2.1 El surgimiento del derecho sobre la marca.....	41
2.2 Efectos del registro de la marca.....	46
2.2.1 El uso de la marca.....	46
2.2.2 El uso exclusivo de la marca.....	48
2.3 La violación del derecho marcario en el mercado ecuatoriano.....	53
2.3.1 El riesgo de confusión entre marcas.....	53
2.3.2 La comparación entre marcas mixtas.....	56
2.3.3 La conducta antijurídica en el mercado ecuatoriano.....	58
3. Acciones a tomar frente a la violación del derecho marcario.....	69
3.1 Las medidas cautelares.....	71
3.1.1 Medidas cautelares en lo civil.....	77
3.1.2 Juicio No. 17321-2010-1241.....	82
3.1.3 Medidas cautelares en lo administrativo.....	84
3.1.4 Tutela administrativa No. 1011-10-JP.....	89
3.1.5 Medidas cautelares en lo penal.....	91
3.2 Responsabilidad civil por lesión al derecho al uso exclusivo de la marca.....	93
4. Conclusiones.....	98
Bibliografía.....	104
Anexos.....	110

Introducción.

En la actualidad son cada vez más las personas naturales y jurídicas que basándose en el rédito económico que pueden obtener, consideran a las marcas como su activo más importante. Empresas consultoras dedicadas a la valoración de marcas como INTERBRAND, realizan publicaciones en las cuales producto de exhaustivos análisis, llegan a determinar por ejemplo, que la marca MOVISTAR en España alcanzó un valor de “16.687 millones de euros en el 2011”.¹ Más allá del valor que las marcas pueden alcanzar, se deben considerar que la marca juega un papel trascendental en el consumidor al momento de elegir un producto o servicio ofertado en el mercado.

Pero, qué ocurre cuando el derecho del titular de un registro marcario es vulnerado, pues está frente a una conducta antijurídica que causa confusión entre los consumidores del mercado ecuatoriano. La legislación ecuatoriana debe prevenir, proteger y defender los derechos de propiedad intelectual que han sido reconocidos.

De acuerdo con el autor español Gómez Segade: “El núcleo esencial de los distintos derechos de propiedad intelectual consiste en un derecho de exclusiva, de *facto* o de *iure*, que confiere a su titular no sólo la facultad de explotar el bien inmaterial, sino también de impedir que pueda ser utilizado por terceros (*ius prohibendi erga omnes*)”².

Esta facultad de impedir que el bien inmaterial pueda ser utilizado por terceros es nuestro punto de partida para determinar, si las medidas cautelares contenidas en nuestra legislación, son la herramienta más conveniente a ser utilizada, cuando se produce una agresión en contra de un derecho marcario.

¹Interbrand. *Mejores marcas españolas 2011*. Disponible en: <http://www.interbrand.com/es/knowledge/branding-studies.aspx> (acceso: 14/06/2013).

²José A. Gómez Segade. *Tecnología y Derecho*. Madrid: Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A. 2001. p. 31.

A su vez el también autor español Fernández-Nóvoa dice que, “el nacimiento del derecho sobre la marca tiene lugar mediante la inscripción del signo en el Registro de Marcas.”³, de ahí que el registro de una marca otorga a su titular, el derecho exclusivo a impedir que terceros comercialicen productos idénticos con la misma marca o utilizando una marca tan similar que pueda crear confusión.

Dentro de este contexto, debemos entender a las medidas cautelares como “las acciones administrativas y judiciales tendientes a frenar la violación de los derechos de propiedad intelectual”⁴. Y, para De Freitas Straumann: “La práctica de diligencias preparatorias y medidas cautelares constituyen medidas tendientes a evitar la continuación de las infracciones”⁵.

El catedrático de la Universidad San Francisco de Quito, Dr. Edgar Neira considera que las medidas cautelares:

[S]on actos procesales que un órgano judicial dicta con carácter provisional o transitorio, antes del inicio de un proceso que se mira como principal o durante la tramitación de éste, con el propósito de conservar las circunstancias jurídicas o fácticas relativas al pronunciamiento definitivo; o de asegurar el cumplimiento de la decisión final que llegare a adoptar el juzgador.⁶

Lo que buscamos a través de esta investigación, es poder determinar si al aplicar las medidas cautelares contempladas en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, podemos resguardar adecuadamente los derechos reconocidos a los titulares de una marca mixta.

³Manuel Botana Agra, Carlos Fernández-Nóvoa y José Manuel Otero Lastres. *Manual de la Propiedad Industrial*. Madrid: Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A. 2009. p. 495.

⁴Carmen Robayo de Hidalgo. *Medidas cautelares*. Quito: Publicación realizada por el Estudio Jurídico Bustamante & Bustamante. 1999. p. 1.

⁵Eduardo De Freitas Straumann. *Protección de los derechos de propiedad intelectual: Medidas Cautelares*, Organización mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI-SGAE/DA/ASU/05/5, Disponible en: http://www.wipo.int/meetings/es/doc_details.jsp?doc_id=55360. (acceso:08/11/2013)

⁶Edgar Neira Orellana. *Sobre la suspensión de efectos de los actos administrativos y la tutela cautelar en el contencioso administrativo ecuatoriano*. Libro Ruptura 50. Quito: Libro Anual de la Asociación de Derecho Pontificia Universidad Católica del Ecuador. 2006. p. 98.

El uso de las medidas cautelares contempladas en la legislación ecuatoriana, permite proteger al titular de una marca mixta frente a una determinada conducta antijurídica que atenta contra su derecho y resguardar las pruebas suficientes de la violación al derecho.

Para poder probar la hipótesis, primero hay que tener claros los conceptos de marca y medidas cautelares, así como identificar la conducta antijurídica.

Una vez con los conceptos claros e identificada la conducta, podemos determinar cuan factible es el uso de medidas cautelares para la protección de marcas mixtas en el mercado ecuatoriano, el procedimiento que se debe seguir, los problemas que podrían surgir y las consecuencias del uso de las mismas.

El estudio tanto de bibliografía general como especializada, nos permitirá aclarar todas las dudas que surjan respecto de lo que son y para qué sirven tanto las marcas como las medidas cautelares. El análisis de la jurisprudencia y la legislación es indispensable para entender el funcionamiento y aplicación de las medidas cautelares frente a la violación de marcas mixtas en la legislación ecuatoriana.

Cabe mencionar, que la teoría difiere de la práctica especialmente en países donde la administración de justicia está saturada, de ahí que el estudio de casos que se desarrollen los temas centrales de nuestra hipótesis, nos permitirá acercarnos convenientemente a lo que sucede en la práctica.

Resulta de vital importancia, el impedir que quien no es el titular legítimo de un derecho, se beneficie del prestigio alcanzado por las marcas registradas que son plenamente reconocidas por los consumidores del mercado ecuatoriano.

1. La marca.

1.1 El derecho de propiedad intelectual.

La propiedad intelectual debe su nombre a la estrecha relación que esta guarda con el intelecto humano, su función principal es la de proteger todos aquellos bienes inmateriales creados por el hombre.⁷

Para el autores como Reyes Lomelín:

Los derechos de propiedad intelectual [...] son bienes incorpóreos que forman parte del patrimonio de las personas. Como regla general éstos pueden usarlos y explotarlos en su beneficio, y salvo algunas excepciones, también pueden disponer de ellos a su conveniencia.⁸

Si tomamos como punto de partida el contenido informativo de cada uno de los derechos de propiedad intelectual, podemos distinguir dos grandes grupos. El primer grupo está integrado por las creaciones industriales, que contienen información técnico-industrial que se protege mediante derechos de propiedad industrial por medio de patentes o modelos de utilidad; y por los signos distintivos, que permiten la difusión de información comercial mediante una marca o un nombre comercial. El segundo grupo está conformado por las creaciones intelectuales, que son bienes inmateriales que contienen información estético-industrial, que gozan de protección al amparo del derecho de autor y los derechos afines.⁹

⁷Cfr. José A. Gómez Segade. *Tecnología y Derecho*. Madrid: Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A. 2001. p. 31.

⁸Arturo David Reyes Lomelín. *La Protección de la Marca Registrada Mediante Acciones Civiles*. México, DF: Editorial Porrúa. 2003. p. 3.

⁹Cfr. José A. Gómez Segade. *Tecnología y Derecho*. Madrid: Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A. 2001. pp. 31-32.

Estos grupos antes mencionados, integran aquello que hoy en día conocemos como propiedad intelectual y la Ley de Propiedad Intelectual vigente en el Ecuador los identifica plenamente:¹⁰

La propiedad intelectual comprende:

1. Los derechos de autor y derechos conexos;
2. La propiedad industrial, que abarca, entre otros elementos, los siguientes:
 - a) Las invenciones;
 - b) Los dibujos y modelos industriales;
 - c) Los esquemas de trazado (topografías) de circuitos integrados;
 - d) La información no divulgada y los secretos comerciales e industriales;
 - e) Las marcas de fábrica, de comercio, de servicios y los lemas comerciales;
 - f) Las apariencias distintivas de los negocios y establecimientos de comercio;
 - g) Los nombres comerciales;
 - h) Las indicaciones geográficas; e,
 - i) Cualquier otra creación intelectual que se destine a un uso agrícola, industrial o comercial.
 (El subrayado me corresponde)

La propiedad intelectual está plenamente reconocida por la legislación ecuatoriana y su evolución y desarrollo son continuos tanto doctrinaria como jurídicamente, en especial si consideramos la estrecha relación que guarda con los actos de comercio.

La Constitución de la República del Ecuador, reconoce:

Se reconoce la propiedad intelectual de acuerdo con las condiciones que señale la ley. Se prohíbe toda forma de apropiación de conocimientos colectivos, en el ámbito de las ciencias, tecnologías y saberes ancestrales. Se prohíbe también la apropiación sobre los recursos genéticos que contienen la diversidad biológica y la agro-biodiversidad.¹¹ (El subrayado me corresponde)

El Código de Derecho Internacional Privado Sánchez de Bustamante estipula que:

La propiedad industrial, la intelectual y los demás derechos análogos de naturaleza económica que autorizan el ejercicio de ciertas actividades acordadas por la ley, se consideran situados donde se hayan registrado oficialmente.¹² (El subrayado me corresponde)

¹⁰Ley de Propiedad Intelectual. Art. 1. Registro Oficial Suplemento 426 de fecha 28 de diciembre de 2006.

¹¹Constitución de la República del Ecuador. Art. 322. Registro Oficial No. 449 de fecha 20 de octubre de 2008.

¹²Código de Derecho Internacional Privado Sánchez de Bustamante. Art. 108. Suplemento del Registro Oficial No. 1202 de fecha 20 de agosto de 1960.

El Código Civil de la República del Ecuador establece que: “Las producciones del talento o del ingenio son propiedad de sus autores. Esta propiedad se regirá por leyes especiales ”.¹³
(El subrayado me corresponde)

De entre los varios principios que rigen a la propiedad intelectual, vale destacar el principio de intervencionismo estatal, por el cual: “el Estado controla eficazmente el derecho que se reconoce y otorga a quienes por su actividad creadora contribuyen al desarrollo técnico y económico a través de la producción y el comercio de la sociedad. ”¹⁴

La Ley de Propiedad Intelectual de la República del Ecuador, deja en manos del IEPI el mencionado principio de intervencionismo estatal pues establece 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 [...]¹⁵

El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), es el organismo administrativo competente para propiciar, promover, fomentar, prevenir, proteger y defender a nombre del Estado ecuatoriano, los derechos de propiedad intelectual reconocidos en la presente Ley y en los tratados y convenios internacionales, sin perjuicio de las acciones civiles y penales que sobre esta materia deberán conocerse por la Función Judicial.¹⁶ (El subrayado me corresponde)

La propiedad intelectual se desarrolla a lo largo de cuatro períodos detallados a continuación que son: el desarrollo nacional, la expansión internacional, el estancamiento y la globalización.¹⁷

La fase del desarrollo nacional inicia a principios del siglo XIX y se extiende hasta principios de su último tercio; en ella los derechos de propiedad intelectual surgen en un ámbito nacional y sus principales protagonistas fueron los revolucionarios franceses, quienes

¹³Código Civil (LIBRO II). Art. 601. Suplemento del Registro Oficial No. 46 de fecha 24 de junio de 2005.

¹⁴Humberto Albán Pinto. *La Propiedad Intelectual y la Propiedad Industrial en el Derecho*. Quito: Ediciones Fausto Reinoso. 2013. p. 50.

¹⁵Ley de Propiedad Intelectual. Art. 1. Registro Oficial Suplemento 426 de fecha 28 de diciembre de 2006.

¹⁶Ley de Propiedad Intelectual. Art. 3. Registro Oficial Suplemento 426 de fecha 28 de diciembre de 2006.

¹⁷Cfr. José A. Gómez Segade. *Tecnología y Derecho*. Madrid: Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A. 2001. pp. 32-36.

proclamaron que la propiedad intelectual es la más sagrada de las propiedades. Siguiendo el ejemplo francés, los demás países europeos empezaron a desarrollar leyes que regulan los distintos derechos de propiedad intelectual mediante la protección de los bienes inmateriales sobre la base de la territorialidad y siempre considerándolos como una importante llave para el avance del mercado nacional.

La expansión internacional se enmarca entre el último tercio del siglo XIX y los años treinta del siglo XX; en ella toma fuerza un importante movimiento a favor del internacionalismo, con el que se pretende que los titulares de derechos sobre bienes inmateriales gocen de gran protección en el mayor número posible de Estados, surgiendo así el Convenio de la Unión de París el 20 de marzo de 1883.

La etapa del estancamiento surge a inicios de los años treinta y concluye a principios de los ochenta; ésta se caracteriza principalmente por las graves crisis económicas, políticas y sociales que inician con la gran depresión de 1929, la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, a pesar de lo cual en 1970 se firma en Washington el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes.

El periodo de globalización inicia a finales de los ochenta y se extiende hasta la actualidad; en ella se puede evidenciar una eminente reestructuración de la protección de la propiedad industrial frente al surgimiento de nuevas circunstancias económicas, políticas, tecnológicas y sociológicas. Se destaca la inclusión en el Tratado de la Organización Mundial del Comercio, firmado en Marrakech el 15 de abril de 1994, del anexo C, denominado Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC).

Actualmente el Ecuador es uno de los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), que es una agrupación de países cuyo objeto es el de alcanzar un desarrollo integral, equilibrado y autónomo. La CAN está conformada por órganos e instituciones con diferentes funciones que van desde el ámbito normativo y de dirección política, hasta las

judiciales, ejecutivas, deliberantes, sociales, financieras y educativas, todas ellas articuladas en el Sistema Andino de Integración (SAI).¹⁸

El Órgano Jurisdiccional del SAI, es el denominado Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que surgió el 28 de mayo de 1979 por medio de la suscripción del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, el Tribunal mantiene su sede en la ciudad de Quito e inició sus actividades el 02 de enero de 1984, se caracteriza por ser permanente, supranacional y comunitario, puesto se estableció para declarar la legalidad del derecho comunitario, asegurar su interpretación y aplicación en los países miembros.¹⁹

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina está integrado por cuatro magistrados que pertenecen a cada uno de los países miembros y su función es la de conocer acerca de las siguientes controversias: La acción de nulidad, la acción de incumplimiento, la interpretación prejudicial, el recurso por omisión o inactividad, la función arbitral y la acción laboral. Corresponde al Tribunal interpretar las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países miembros. Es la Decisión del Acuerdo de Cartagena 486, la normativa vigente que actualmente contiene el Régimen Común Sobre Propiedad Industrial. Las interpretaciones prejudiciales desarrolladas por el Tribunal Andino de Justicia, son una verdadera fuente de jurisprudencia en la que se desarrollan los más variados temas del derecho de propiedad intelectual.²⁰

Coincido plenamente con el tratadista español Gómez Segade en su idea magistral de concebir al derecho que se tiene sobre una creación intelectual, como verdadero monopolio

¹⁸Cfr. Comunidad Andina de Naciones. *Sistema Andino de Integración*. Disponible en: <http://www.comunidadandina.org/Seccion.aspx?id=4&tipo=SA&title=sistema-andino-de-integracion-sai> (acceso:15/06/2013)

¹⁹Cfr. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. *Presentación*. Disponible en: http://www.tribunalandino.org.ec/sitetjca/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=2 (acceso:16/06/2013)

²⁰Cfr. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. *Presentación*. Disponible en: http://www.tribunalandino.org.ec/sitetjca/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=2 (acceso:16/06/2013)

legal que mediante la exclusividad, permite el desarrollo y fortalecimiento del empresario en el mercado; siendo el control administrativo en el caso del derecho español, el instrumento mediante el cual se lo regula, determinando por ejemplo la temporalidad del mismo.²¹

1.2 El surgimiento de la marca y su desarrollo a lo largo del tiempo.

Las leyes específicas sobre marcas tienen su primer antecedente en Francia, el 23 de junio de 1857 con la Ley sobre Marcas de Fábrica y de Comercio que adoptó el principio de la marca facultativa en contraposición con el de la marca obligatoria. Este hecho desembocó finalmente en el establecimiento del ya mencionado Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial, que sin lugar a duda debe ser considerado como el principal depósito de los principios que regulan la protección de la propiedad industrial en el mundo.²²

En la antigüedad tanto en Grecia como en China, se acostumbraba a realizar inscripciones en piezas de porcelana, vasos, estatuas, ladrillos y demás elementos utilizados en la construcción. Las cosas en general eran marcadas con los más variados símbolos mediante los cuales se podía identificar: el origen geográfico, el prestigio de su autor, la propiedad, el destino del bien y la autoría de ciertos trabajos, a fin de que los artesanos u obreros pudieran percibir sus respectivos salarios. Pero no es sino hasta el surgimiento del Imperio Romano, en donde la *lex Cornelia* penaba la asunción y el uso de un nombre falso, a través de dos acciones: la *actio injuriarum*, con la cual se podía reparar la ofensa infligida a la personalidad, y la *actio doli*, que resarcía el daño patrimonial; pudiendo deducirse con ello que también podía pensarse la falsificación de lo que hoy se conoce como una marca.²³

²¹Cfr. José A. Gómez Segade *Tecnología y Derecho*. Madrid: Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A. 2001. p. 74.

²²Cfr. José Carlos Tinoco Soares. *Tratado de Propiedad Industrial de las Américas*. Buenos Aires: Lexis Nexis. 2006. pp. 27-34.

²³Cfr. Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas. *Derecho de Marcas: Marcas, designaciones y nombres comerciales*. 2da. Edición. Buenos Aires: Heliasta. 2003. pp. 126-128.

Durante la Edad Media las marcas eran usadas para poder identificar la propiedad de los animales y los objetos personales o domésticos. Las corporaciones desarrollaron el sistema marcario y determinaron la obligatoriedad del mismo, pues era utilizado para identificar al artesano y verificar si ha cumplido con las normas de su oficio arte. El uso de marcas contribuía como mecanismo de control de las mercaderías, ya que al ser identificadas por los oficiales corporativos, éstos podían impedir la concurrencia y la importación de las mercaderías de origen extranjero e imponer los tributos aplicables. Los habitantes de la ciudad italiana Bartolo de Saxo Ferrato, una de las más avanzadas comercialmente, veían a la marca como un medio para evitar que el pueblo fuera engañado respecto de los productos identificados con marcas acreditadas, conocidas y preferidas en razón de su calidad, llegando a reconocer las condiciones de singularidad, exclusividad y prioridad propias de las marcas.²⁴

En lo referente a la Edad Moderna y la Contemporánea podemos mencionar que a partir del año 1500 se empieza a otorgar derechos subjetivos a los usuarios de marcas, tal es el caso que en 1512 un decreto del Consejo de Nuremberg protegía la denominación: AD, que era utilizado por Alberto Durero para identificar sus obras. Cabe señalar que algunas normas francesas aplicaban a los imitadores de marcas, las mismas penas que a los falsificadores y algunos fallos británicos responsabilizaban a los imitadores de marcas frente a sus competidores.²⁵

La Revolución Industrial fue un importante pilar dentro del desarrollo del sistema marcario. Con la producción masiva la relación entre productores y consumidores se aparta totalmente, pues los productores dejan de contactarse frente a frente con los consumidores. Con la Ley Le Chapelier del año 1791 se elimina el régimen de marcas corporativas y desaparece el sistema corporativo, lo que deriva en un gran aumento en la falsificación de marcas. Frente a estos problemas se dictó la ley del 22 de Germinal del año XI, según la nomenclatura usada en tiempos del Imperio Napoléonico en Francia, por la cual se aplicaba a la imitación de marcas las penas que pesaban sobre las falsificaciones de instrumentos

²⁴Cfr. Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas. *Derecho de Marcas: Marcas, designaciones y nombres comerciales*. 2da. Edición. Buenos Aires: Heliasta. 2003. pp. 128-130.

²⁵Cfr. Id. pp. 130-131.

privados, sin embargo su aplicación fue escasa debido a la gravedad de las penas y se la reemplazó por la del 28 de abril de 1824 que protegía a los nombres colocados sobre productos.²⁶

La Ley del 23 de junio de 1857 de Francia establece un sistema de depósitos de signos marcarios, la concesión de un derecho de propiedad sobre los mismos y su utilización facultativa. En Alemania se dicta la ley del 30 de noviembre de 1874 cuyo punto de partida es el registro de las marcas como base del derecho de propiedad sobre las mismas. En el Derecho anglo-norteamericano las infracciones y los delitos marcarios forman parte del Derecho de la competencia desleal, con el fin de evitar el enriquecimiento injustificado, el desvío de clientela mediante engaños y las prácticas abusivas de mercado. En América Latina, las primeras leyes marcarias fueron dictadas en las últimas décadas del siglo XIX.²⁷

Con este breve resumen histórico podemos inferir que el desarrollo de la marca y su protección guarda una estrecha relación con el desarrollo del comercio, puesto que se han descubierto una variedad de productos cuya antigüedad es mayor a los 4000 años provenientes de China, India, Persia, Egipto, Roma y Grecia en los que se puede apreciar la marca de sus respectivos creadores. Estas prematuras marcas tenían tres funciones: ser una forma de publicidad para los productos marcados, indicar su proveniencia y por sobre todo, la identidad de su comerciante; y tercero, representar una garantía de calidad del producto. Siendo estas funciones muy similares a aquellas que hasta hoy en día son parte de una marca. Es necesario contar con un remedio legal en contra de la imitación, más aún si sabemos que entre productores rivales, resulta más fácil copiar una marca, que duplicar las técnicas de producción.²⁸

²⁶Cfr. Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas. *Derecho de Marcas: Marcas, designaciones y nombres comerciales*. 2da. Edición. Buenos Aires: Heliasta. 2003. pp. 132-133.

²⁷Cfr. Id. pp. 133.

²⁸Cfr. Robert P. Merges. *Intellectual Property in the New Technological Age*. 4ta. Edición. New York: Aspen Publishers. 2006. p. 617.

En la antigüedad las sanciones criminales y civiles contra la violación de las marcas adolecían de ciertos vacíos, con estas sanciones se buscaba proteger al consumidor del fraude, el engaño y los usurpadores. Los estatutos de los comerciantes de la ciudad de Cremona prohibían expresamente el uso de la marca de otro mercader sin su especial licencia, hacer marcas semejantes a otras era sancionado con una pena de 25 libras imperiales, la mitad de la sanción correspondía a la mercadería de Cremona y la otra al acusador. En Francia, las penas por infracción eran aquellas definidas por el Código Penal del 25/9/1791, que fueron cambiadas por la pena de reclusión y la argolla de hierro para sujetar por el cuello al condenado. Por su parte, en Italia el Código Penal Albertino de 1839 castigaba la falsificación de marcas de mercancías puestas con aprobación del gobierno; sin embargo, al no existir un procedimiento para la obtención de dicha aprobación, la sanción se quedaba en el limbo.²⁹

1.3 La naturaleza jurídica de la marca.

La doctrina alemana se destacó en la asignación de una naturaleza jurídica determinada al derecho subjetivo de marca en el último tercio del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX. Los alemanes crearon dos categorías jurídicas: los derechos de la personalidad y los derechos sobre los bienes inmateriales. Mientras que al derecho de patente se lo calificó unánimemente como un derecho sobre un bien inmaterial, el derecho de marca originó un amplio debate entre dos tesis, la primera que configuraba al derecho de marca como un derecho de la personalidad y la segunda que la ubicaba dentro de la categoría de los derechos sobre los bienes inmateriales. Esta disquisición repercute en cuestiones tan trascendentales como la admisibilidad de sucesión de la marca, su sistema de cesión y la dependencia o independencia existente entre el derecho de marca reconocido en el país de origen y los derechos de marca protegidos en terceros países.³⁰

²⁹Cfr. José Carlos Tinoco Soares. *Tratado de Propiedad Industrial de las Américas*. Buenos Aires: Lexis Nexis. 2006. pp. 20-23.

³⁰Cfr. Carlos Fernández-Nóvoa. *Tratado Sobre Derecho de Marcas*. Segunda Edición. Madrid: Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A. 2004. p. 31.

La tesis del derecho de la personalidad, fue desarrollada por Josef Kohler en su obra sobre el Derecho de marcas publicada en 1884, en ella se dice que la marca no constituye un bien independiente y se la equipara básicamente al nombre de la persona física o el nombre comercial de la empresa, puntualizando que en tanto el nombre individual o comercial son las denominaciones naturales de los productos, la marca, es en cambio la denominación arbitraria de un producto. Por ello, la marca no es transmisible, pues como rasgo característico de la persona, es inseparable de la misma.³¹

La tesis del derecho sobre un bien inmaterial, fue publicada por el industrialista alemán Alexander Katz en 1901, en ella se enfatizó que la caracterización del derecho de marca como un bien inmaterial se derivan grandes consecuencias jurídicas de *lege lata* y de *lege ferenda*, siendo la marca el resultado de los esfuerzos y de la capacidad industrial del titular de la misma, pues, mientras al principio la marca no posee una fuerza atractiva de los clientes, con el paso del tiempo y los esfuerzos de su titular, es conocida por el público y se vuelve valiosa. No se puede calificar al derecho de marca como un derecho de la personalidad, pues la marca es transmisible a terceros y el derecho de marca subsiste incluso en la hipótesis de que experimente cambios la titularidad personal de la empresa.³²

Autores como Tinoco Soares consideran que la naturaleza jurídica de la marca puede ser muy variada, puesto que puede ser considerada como un derecho natural ya que se constituye por todo lo que hay en la naturaleza, siendo las normas jurídicas las que determinan las formalidades y enmarcan el derecho marcario. Así también puede ser un derecho de ocupación, para quien tiene el interés en adoptar nombres, signos, y demás señales que puedan ser considerados como marcas válidas, ya sea que éstas hayan sido abandonadas por sus propietarios o que nunca hayan sido adoptadas por nadie. Y, la marca constituye también un derecho intelectual o un derecho de autor, pues existen marcas cuyo resultado en muchos

³¹Cfr. Kohler . Das Recht des Markenschutzes en: Carlos Fernández-Nóvoa. *Tratado Sobre Derecho de Marcas*. Segunda Edición. Madrid: Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A. 2004. pp. 32-34.

³²Cfr. Alexander-Katz. Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht en: Carlos Fernández-Nóvoa. *Tratado Sobre Derecho de Marcas*. Segunda Edición. Madrid: Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A. 2004. pp. 35-37.

casos es la simplemente la concepción artística destinada a la aplicación industrial, comercial o de prestación de servicios.³³

Por su parte, para el autor español Fernández-Nóvoa:

La marca es un bien inmaterial; esto es, un bien que no tiene una existencia sensible sino que, por el contrario, necesita materializarse en cosas tangibles (*corpus mechanichum*) para ser percibido por los sentidos, siendo, además, susceptible de ser reproducido ilimitadamente y de modo simultáneo en diversos lugares.³⁴

Por lo general los bienes inmateriales gozan de una fisonomía definida, tal es el caso de las invenciones, que son una regla o una serie de reglas por medio de las cuales se aplican las fuerzas de la naturaleza a la satisfacción de las necesidades humanas. En el caso de una marca, cabría afirmar que la misma es un signo, que se puede presentar de tres formas: denominativa, gráfica o mixta. Dicho signo es una realidad intangible, que para ser percibido es necesario que adquiera forma sensible, es decir, que se materialice en un envase, un producto o en cualquiera de las distintas expresiones publicitarias. La fisonomía de una marca no está tan definida como en el caso de las invenciones y en paralelo a ello el derecho sobre la marca no posee unos perfiles tan rotundos como los derechos sobre las creaciones industriales, de ahí que el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una determinada clase de productos o servicios, por lo que sobre un mismo signo pueden recaer dos o más derechos autónomos de una marca, siempre que cada una de éstas marcas autónomas sea utilizada con respecto a una clase distinta de productos o servicios.³⁵

Por lo tanto, y de acuerdo con Bercovitz, “el derecho exclusivo sobre la marca, no se refiere al signo en abstracto, sino a la relación entre el signo y los productos o servicios que identifica”³⁶.

³³Cfr. José Carlos Tinoco Soares. *Tratado de Propiedad Industrial de las Américas*. Buenos Aires: Lexis Nexis. 2006. pp. 99-113.

³⁴Carlos Fernández-Nóvoa. *Tratado Sobre Derecho de Marcas*. Segunda Edición. Madrid: Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A. 2004. p. 27.

³⁵Cfr. Id. pp. 27-30.

³⁶Alberto Bercovitz Rodríguez-Cano. *Introducción a las Marcas y a otros Signos Distintivos del Tráfico Económico*. Navarra: Editorial Aranzadi, SA. 2002. p. 59.

Pero no deberíamos limitarnos diciendo que la marca es la unión entre un signo y una determinada clase de productos, pues existe un importante elemento psicológico a considerar: “La marca en sentido propio es la unión entre el signo y el producto, siempre que tal unión es aprehendida por los consumidores”.³⁷

Entonces, son los consumidores quienes tras un ejercicio mental, deben estar en capacidad de asociar sin temor a equivocarse un determinado signo con un producto o servicio. Esta asociación que se desarrolla en la mente del consumidor puede girar en torno al origen empresarial del producto o servicio vinculado con la marca, las características y el nivel de calidad del producto o servicio dotado con la marca y en su caso la buena fama del producto o servicio portador de la marca.³⁸

1.4 Definición de marca.

La doctrina nos ofrecen innumerables definiciones de marca, sin embargo de lo cual yo considero a la siguiente definición como la más completa que pude encontrar a lo largo de mi estudio:

Signo distintivo que sirve para identificar determinados productos o servicios producidos o proporcionados por una persona o empresa específica. El titular de una marca registrada tiene el derecho legal de uso exclusivo de la marca en relación con los productos o servicios para los que se haya registrado. El propietario puede impedir el uso no autorizado de la marca, o de una marca similar con la que sea posible confundirla, a fin de impedir que se induzca a error a los consumidores y al público en general. A diferencia de las patentes, los registros de marcas pueden mantenerse en vigor indefinidamente pagando las tasas de renovación. Los procedimientos de registro de marcas se rigen por las normas y los reglamentos de las oficinas nacionales y regionales de P.I. Los derechos de marca están circunscritos a la jurisdicción de la administración donde se registre la marca. Las marcas

³⁷Carlos Fernández-Nóvoa. *Tratado Sobre Derecho de Marcas*. Segunda Edición. Madrid: Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A. 2004. p. 28.

³⁸Cfr. Id. p.29.

pueden registrarse presentando una solicitud en las oficinas nacionales o regionales relevantes, o presentando una solicitud internacional en virtud del sistema de Madrid.³⁹

De entre las innumerables definiciones de marca que la doctrina nos ofrece, podemos mencionar a Garrone, para quién la marca es: “el signo con que el industrial, comerciante o agricultor distingue los productos de industria, comercio o explotación agrícola.”⁴⁰

Según el tratadista Otamendi: “La marca es el signo que distingue un producto de otro o un servicio de otro.”⁴¹

Otra definición más amplia y descriptiva es la de Baumbach y Hefermehl para quienes la marca es: “un signo protegido en virtud de su inscripción en el registro, que una empresa utiliza para distinguir determinadas mercaderías fabricadas o vendidas por ella o determinadas prestaciones de servicios de similares mercaderías o prestaciones de servicios de otras empresas.”⁴²

La marca de fábrica o de comercio según Gama Cerqueira es “toda señal distintiva puesta facultativamente a los productos y artículos de las industrias en general para identificarlos y para diferenciarlos de otros idénticos o semejantes de origen diverso.”⁴³

La Enciclopedia Jurídica Omeba, plantea la siguiente definición: “la marca es el símbolo que identifica en la universalidad del mercado la cualidad y circunstancias diferenciales de las distintas mercancías que a él convergen en pendular movimiento de oferta y demanda.”⁴⁴

³⁹Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. *Datos y cifras de la OMPI sobre P.I.*. 2012. p.7. Disponible en: http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/es/statistics/943/wipo_pub_943_2012.pdf (acceso:06/07/2013).

⁴⁰Garrone en: Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas. *Derecho de Marcas: Marcas, designaciones y nombres comerciales*. 2da. Edición. Buenos Aires: Heliasta. 2003. p. 17.

⁴¹Jorge Otamendi. *Derecho de Marcas*. Cuarta Edición. Buenos Aires: Abeledo Perrot. 2002. p.7.

⁴²Baumbach Adolf y Hefermehl Wolfgang en: Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas. *Derecho de Marcas: Marcas, designaciones y nombres comerciales*. 2da. Edición. Buenos Aires: Heliasta. 2003. p.18.

⁴³Gama Cerqueira en: José Carlos Tinoco Soares. *Tratado de Propiedad Industrial de las Américas*. Buenos Aires: Lexis Nexis. 2006. p. 85.

Más allá de citar un sinnúmero de definiciones de marca, vale la pena identificar todos aquellos elementos que permiten que una marca sea susceptible de registro. De ahí que considero importante enumerar aquellos requisitos o elementos que ha de tener determinadas legislaciones, debe contener una marca para que la misma quede amparada por el correspondiente ordenamiento jurídico.

En España la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas dispone:

Concepto de marca. 1. Se entiende por marca todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de las otras. 2. Todos los signos podrán, en particular ser: a) las palabras o combinaciones de palabras, incluidas las que sirven para identificar a las personas. b) Las imágenes, figuras, símbolos y dibujos. c) Las letras, las cifras y sus combinaciones. d) Las formas tridimensionales entre las que se incluyen los envoltorios, los envases y forma del producto o de su presentación. e) Los sonoros. f) Cualquier combinación de los signos que, con carácter enunciativo, se menciona en los apartados anteriores.⁴⁵

En los Estados Unidos de América el Trademark Act de 1946 determina:

The term trademark includes any word, name, symbol or device or any combination thereof (1) used by a person, or (2) which a person has a bona fide intention to use in commerce and applies to register on the principal register established by this Act, to identify and distinguish his or her goods, including a unique product, from those manufactured or sold by others and to indicate the source of the goods, even if that source is unknown.

The term service mark means any word, name, symbol or device or any combination thereof (1) used by a person, or (2) which a person has a bona fide intention to use in commerce and applies to register on the principal register established by this Act, to identify and distinguish the service of one person, including a unique service, from the services of others and to indicate the source of the services, even if that source is unknown. Titles, character names and other distinctive features of radio or television programs may be registered as service marks notwithstanding those them, or the programs, may advertise the goods of the sponsor.

The term certification mark means any word, name, symbol, or device, or any combination thereof (1) used by a person other than its owner, or (2) which its owner has a bona fide intention to permit a person other than the owner to use in commerce and files an application to register on the principal register established by this Act, to certify regional or other origin, material, mode of manufacture, quality, accuracy, or other characteristics of such person's goods or services or that the work or labor on the goods or services was performed by members of a union or other organization.

⁴⁴*Enciclopedia Jurídica Omeba*, Tomo XIX. Buenos Aires: Driskill S.A. 1982. p. 91

⁴⁵Ley 17/2001 de Marcas (España). Artículo 4. 07 de diciembre de 2001. Disponible en: <http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2001-23093&p=20110305&tn=0> (acceso: 27/07/2013)

The term collective mark means a trademark or service mark (1) used by the members of a cooperative, an association, or other collective group or organization, or (2) which such cooperative, association, or other collective group or organization has a bona fide intention to use in commerce and applies to register on the principal register established by this Act, and includes marks indicating membership in a union, an association, or other organization.

The term "mark" includes any trademark, service mark, collective mark, or certification mark.⁴⁶

La Decisión 486 en su artículo 134 establece que:

[A] efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica.⁴⁷

Ley de Propiedad Intelectual de la República del Ecuador determina:

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.

⁴⁶Lanham "Trademark" Act (Estados Unidos de América). Sec. 45. 06 de julio de 1946. Disponible en: <http://www.bitlaw.com/source/15usc/1127.html> (acceso: 03/08/2013). Traducción propia: El término marca registrada incluye cualquier palabra, nombre, símbolo o dispositivo o cualquier combinación de los mismos (1) utilizado por una persona, o (2) aquel que una persona tiene la intención de usarlo de buena fe en el comercio y se dispone a inscribirlo en el registro principal, establecido por la presente Ley, para identificar y distinguir sus productos, incluyendo un producto único, de los fabricados o vendidos por otros y para indicar el origen de las mercancías, incluso si este fuera desconocido.

El término marca de servicio significa cualquier palabra, nombre, símbolo o dispositivo o cualquier combinación de los mismos (1) utilizado por una persona, o (2) aquel que una persona tiene la intención de usarlo de buena fe en el comercio y se dispone a inscribirlo en el registro principal establecido capital por esta Ley, para identificar y distinguir el servicio de una persona, incluso un servicio único, de los servicios de los demás y para indicar la procedencia de los servicios, incluso si esta fuente es desconocida. Los títulos, nombres de personajes y otros elementos distintivos de programas de radio o de televisión podrán registrarse como marcas de servicio sin perjuicio de los mismos, o los programas, pueden hacer publicidad de los productos del patrocinadores.

El término marca de certificación significa cualquier palabra, nombre, símbolo o dispositivo o cualquier combinación de los mismos (1) utilizado por una persona distinta de su propietario, o (2) aquella cuyo dueño tiene una intención de buena fe para permitir que una persona distinta que la utilice en el comercio y en los archivos de una solicitud de registro del registro principal establecido por la presente Ley, para certificar el origen regional u otro origen, material, el modo de fabricación, calidad, precisión, u otras características de los bienes o servicios de esa persona, o que el trabajo de los bienes o servicios se llevó a cabo por miembros de una unión u otra organización.

El término marca colectiva significa una marca de productos o de servicios (1) utilizado por los miembros de una cooperativa, una asociación, u otro grupo colectivo u organización, o (2) que dicha cooperativa, asociación, u otro grupo colectivo u organización tiene la buena intención de usarlo en el comercio y en la aplicación para el registro principal establecido por la presente ley, e incluye marcas que indican la pertenencia a un sindicato, una asociación u otra organización.

El término "marca" incluye cualquier marca registrada, marca de servicio, marca colectiva, o marca de certificación.

⁴⁷Decisión 486: Régimen Común Sobre Propiedad Industrial. Artículo 134. Registro Oficial No.258 de 2 de febrero de 2001.

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

Las asociaciones de productores, fabricantes, prestadores de servicios, organizaciones o grupos de personas, legalmente establecidos, podrán registrar marcas colectivas para distinguir en el mercado los productos o servicios de sus integrantes.⁴⁸

A su vez, los artículos 195 y 196 del mismo cuerpo legal, se señala claramente aquello que no puede ser registrado como marca.

Cabe destacar el literal a) del artículo 196 de la Ley de Propiedad Intelectual de la República del Ecuador que establece que tampoco podrán registrarse como marca los signos que violen derechos de terceros, tales como aquellos que:

Tampoco podrán registrarse como marca los signos que violen derechos de terceros, tales como aquellos que:

a) Sean idénticos o se asemejen de forma tal que puedan provocar confusión en el consumidor, con una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para proteger los mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales su uso pueda causar confusión o asociación con tal marca; o pueda 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;[...] ⁴⁹ (El subrayado me corresponde)

El Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina se ha pronunciado en reiteradas ocasiones acerca de los requisitos que los signos deben satisfacer para ser registrados como marcas y estos son: “Perceptibilidad, distintividad y, susceptibilidad de representación gráfica.”⁵⁰

La distintividad o fuerza diferenciadora es la capacidad intrínseca que debe tener el signo para que sea capaz de distinguir unos productos o servicios de otros. El carácter distintivo de la marca, le permite al consumidor realizar la elección de los bienes que desea adquirir, pues el signo marcario le da a la mercadería su individualidad y posibilita que un producto sea

⁴⁸Ley de Propiedad Intelectual. Art. 194. Registro Oficial Suplemento 426 de fecha 28 de diciembre de 2006.

⁴⁹Ley de Propiedad Intelectual. Art. 196. Registro Oficial Suplemento 426 de fecha 28 de diciembre de 2006.

⁵⁰Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. *Proceso No. 175-IP-2004*. Registro Oficial Suplemento 314 de fecha 17 de julio de 2006.

reconocido de entre otros similares que sus competidores ofertan en el mercado. "La marca [...] tiene como función distinguir los propios productos y servicios de los de la competencia, un signo que no fuera capaz de cumplir esta misión, nunca podría constituirse en marca, ya que no es apto para cumplir la función esencial..."⁵¹. El consumidor puede realizar una adecuada e informada elección de los bienes y servicios que desea adquirir, por medio de la marca y su cualidad diferenciadora pues, todas aquellas características que motivan al consumidor a elegir un producto están de cierta forma contenidas en la marca.

La perceptibilidad es aquella característica que permite al consumidor distinguir o identificar a un determinado producto. Al ser la marca un bien de naturaleza inmaterial, debe necesariamente exteriorizarse o adquirir forma material por medio del empleo de toda clase de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo perceptible o identificable por los sentidos. Dentro de otro proceso, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina manifiesta lo siguiente:

La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos.⁵²

La susceptibilidad de representación gráfica, consiste principalmente en que la marca a registrarse, debe tener la posibilidad de ser expresado o descrito mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe.⁵³

⁵¹José Luis Barrero Checa otros. *Comentarios a la ley y al reglamento de marcas*. Madrid: Thomson Civitas. 2003. p. 136.

⁵²Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. *Proceso No. 132-IP-2004*. Registro Oficial 104 de fecha 15 de septiembre de 2005.

⁵³Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. *Proceso No. 139-IP-2005*. Registro Oficial Suplemento 36 de fecha 26 de marzo de 2008.

Es importante mencionar que si bien en el pasado la perceptibilidad era un requisito contemplado en la Decisión 344 y en la actualidad la Decisión 486 ya no lo incluye como tal. El Artículo 134 de la Decisión del Acurdo de Cartagena 486 en concordancia con el Artículo 194 de la Ley de Propiedad Intelectual de la República del Ecuador, determinan que solo podrán registrarse como marca, aquellos signos que sean suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Los signos genéricos no cumplen con el requisito esencial de distintividad no son registrables, pues son: "designaciones que definen no directamente el objeto en causa, sino la categoría, la especie o el género a los que pertenece el objeto. Es el caso de las palabras automotor, motor, máquina, mueble, entre tantos otros".⁵⁴

En cuanto a los signos descriptivos la jurisprudencia ha señalado que:

[...] la naturaleza de un signo descriptivo no es condición sine qua non para descalificar per se un signo descriptivo; para que exista la causal de iregistrabilidad a que hacen referencia las normas citadas, se requiere que el signo por registrar se refiera exactamente a la cualidad común y genérica de un producto.⁵⁵

Por su parte, los signos evocativos sí son registrables, pues son aquellos que:

[...] dan al consumidor una idea clara sobre alguna propiedad o característica del producto o servicio que va a distinguir, o mismo de la actividad que desarrolla su titular. Esta relación entre el signo y el producto o servicio o la actividad no hace que sea irregistrable como marca.⁵⁶

La jurisprudencia andina ha reiterado en varias ocasiones que:

[...] si uno de los elementos que integran un signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio de que se trate, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades, que son inapropiables en exclusiva.⁵⁷

⁵⁴Jorge Otamendi. *Derecho de Marcas*. Cuarta Edición. Buenos Aires: Abeledo Perrot. 2002. p.71.

⁵⁵Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. *Proceso No. 07-IP-95*. Registro Oficial 903 de fecha 13 de marzo de 1996.

⁵⁶Jorge Otamendi. *Derecho de Marcas*. Cuarta Edición. Buenos Aires: Abeledo Perrot. 2002. p. 29

⁵⁷Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. *Proceso No. 146-IP-2005*. Registro Oficial Suplemento 36 de fecha 26 de marzo de 2008.

1.5 Clases de marcas.

Una vez determinadas todos aquellos elementos que al conjugarse pueden llegar a constituir una marca, podemos diferenciar los diferentes tipos o clases de marcas, teniendo claro que estas categorizaciones se hacen en base a un aspecto puntual de la marca.

Las marcas generalmente conocidas como tradicionales, se clasifican según la naturaleza del signo y estas pueden ser: denominativas, gráficas o mixtas⁵⁸

a) Marcas denominativas, aquellas que están compuestas por una palabra o por una combinación de letras, palabras o cifras.

Las denominaciones carentes de significado propio constituyen marcas denominativas caprichosas o de fantasía, mientras que las denominaciones dotadas de un significado propio, constituyen marcas sugestivas que aluden indirectamente a la naturaleza o características del producto, o bien marcas arbitrarias cuyo significado no guarda relación alguna con la naturaleza o las características del correspondiente producto.⁵⁹

Ejemplo:

GUSTADINA

El título No. 1477-2008 emitido por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual corresponde a la marca de producto "GUSTADINA" destinada a proteger productos de la clase internacional No. 30, su titular es Procesadora Nacional de Alimentos C.A. PRONACA y está vigente hasta el 21 de diciembre de 2017.

b) Marcas gráficas, aquellas que se constituyen de símbolos, dibujos y rasgos. Las marcas puramente gráficas son aquellas que se limitan a suscitar en la mente del consumidor tan solo

⁵⁸Cfr. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. *Las Marcas*. Disponible en: http://www.wipo.int/trademarks/es/about_trademarks.html#what_kind (acceso: 24/08/2013)

⁵⁹ Cfr. Areán Lalín en: Carlos Fernández-Nóvoa. *Tratado Sobre Derecho de Marcas*. Segunda Edición. Madrid: Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A. 2004. p. 293.

la imagen del correspondiente signo que se utiliza como marca, la marca figurativa en cambio, evoca un determinado concepto.⁶⁰

Ejemplo:



El título No. 3619-1990 emitido por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual corresponde a la marca de producto "WILE E COYOTE & REP" destinada a proteger productos de la clase internacional No. 28, su titular es Warner Bros Entertainment Inc., y está vigente hasta el 27 de septiembre de 2015.

c) Marcas mixtas, son el producto de la combinación entre una marca denominativa y una figurativa.

Ejemplo:



El título No. 656-2010 emitido por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual corresponde a la marca de producto "DISEÑO DE ETIQUETA ORIENTAL" destinada a proteger productos de la clase

⁶⁰Cfr. Pinzger en: Carlos Fernández-Nóvoa. *Tratado Sobre Derecho de Marcas*. Segunda Edición. Madrid: Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A. 2004. p. 297.

internacional No. 30, su titular es Oriental Industria Alimenticia O.I.A. CIA. LTDA., y está vigente hasta el 09 de diciembre de 2019.

Actualmente no existe una postura definida sobre las aún escasas marcas no tradicionales como son: las olfativas, gustativas, sonoras, tridimensionales, entre otras, pues existen debates centrados en hallar los medios óptimos de representación que eviten requisitos de procedimiento demasiado complejos para los solicitantes y las oficinas de registro. El Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas adoptado en marzo de 2006 que establece un marco para la definición de criterios sobre el modo en que deben reproducirse en las solicitudes y registros de marcas los hologramas, las marcas animadas, de color y de posición, y las marcas que consisten en signos no visibles; es la prueba de los esfuerzos que internacionalmente se están haciendo para llegar a un consenso sobre este tema.⁶¹

Las marcas según aquello que indican al consumidor pueden ser:⁶²

- a) Marcas de fábrica o de producto, son aquellas que indican la procedencia empresarial de un producto determinado.
- b) Marcas de servicio, son aquellas que indican la procedencia empresarial de un servicio determinado. Éstas marcas por lo general se pueden licenciar y se refieren a cualquier tipo de servicio como salud, turismo, educación, legal, etc.
- c) Marcas colectivas, aquellas que indican si un servicio o producto es suministrado o fabricado por los miembros de una asociación.
- d) Marcas de certificación, son aquellas que indican que el producto o servicio que las contiene, cumple con un conjunto de normas y ha sido certificado por una autoridad de certificación.

⁶¹Cfr. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. *Marcas no tradicionales-Entra en vigor el Tratado de Singapur*. Disponible en: http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2009/01/article_0002.ht (acceso: 25/08/2013)

⁶²Cfr. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. *El secreto está en la marca*. p.15. Disponible en: http://www.wipo.int/freepublications/es/sme/900/wipo_pub_900.pdf (acceso: 25/08/2013)

La Clasificación de Niza es una clasificación internacional que se aplica para el registro de marcas de productos y servicios. La Clasificación se estableció en virtud del acuerdo suscrito en la Conferencia Diplomática de Niza de 1957. Un Comité de Expertos conformado por miembros de cada uno de los países que integraron el Arreglo, decide todos los cambios que se han de introducir en la Clasificación, principalmente en lo que se refiere al cambio de productos o servicios de una clase a otra, la actualización de la lista alfabética y la incorporación de las notas explicativas indispensables. En noviembre de 2010, el Comité de Expertos adoptó los cambios que habrían de ser introducidos en las 45 clases que integran la décima edición de la Clasificación de Niza que actualmente se utiliza en el Ecuador.⁶³

No todas las clases de productos o servicios se relacionan entre sí, dando paso al principio de especialidad, en virtud del cual pueden ser objeto de registro "dos o más signos idénticos o semejantes, siempre que los productos o servicios protegidos sean disímiles y no induzcan al consumidor a confusión y error en el mercado"⁶⁴. A su vez, según la jurisprudencia andina "en una misma clase de la nomenclatura internacional, podrían coexistir dos marcas utilizadas en la identificación de productos o servicios disímiles siempre que no se induzca a error".⁶⁵

De acuerdo con el grado de difusión, existen las marcas notoriamente conocidas, que son:

[A]quellas conocidas por los consumidores de la clase de producto o servicio de que se trate. Es aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que es aplicable, porque ha sido ampliamente difundida entre dicho grupo.⁶⁶

La marca notoria "es la que goza de difusión o - lo que es lo mismo - es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca".⁶⁷

⁶³Cfr. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. *Clasificación de Niza*. Disponible en: <http://www.wipo.int/classifications/nivilo/nice/index.htm?lang=ES#> (acceso: 25/08/2013)

⁶⁴Francisco Villacreses Real. *Texto Guía de Propiedad Intelectual*. Editorial de la Universidad Técnica Particular de Loja. Loja: Segunda edición. 2006. p. 85.

⁶⁵Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. *Proceso No. 172-IP-2005*. Registro Oficial Suplemento 36 de fecha 26 de marzo de 2008.

⁶⁶Patricio Bueno Martínez. *Propiedad Intelectual en Iberoamérica*. La marca notoria y la interpretación prejudicial. Buenos Aires: Editorial Ciudad Argentina. 2001. p. 70.

⁶⁷Carlos Fernández-Nóvoa. *Fundamentos de Derecho de Marcas*. Madrid: Editorial Montecorvo S.A. 1984. p. 32.

La notoriedad es un concepto dinámico que surge a través de un proceso evolutivo, en donde el grado de conocimiento que se tenga sobre la marca es primordial. La marca notoria generalmente es usada intensamente y reconocida en el mercado como signo indicador del origen empresarial de las mercancías, atrayendo a los consumidores a la adquisición del producto. La resolución sobre la calificación de marca notoria, corresponde a la autoridad nacional competente dentro de la etapa administrativa o a la autoridad judicial, cuando en el trámite o en el proceso se aporten las pruebas para llegar a esa conclusión.⁶⁸

Además de las notorias, existen también las marcas de alto renombre, que según lo expresado por las jurisprudencias del Tribunal Andino de Justicia, se distinguen de las notorias en cuanto a que “el conocimiento de la marca no se circunscribe al grupo de consumidores o usuarios de los productos que la marca protege, sino que se extiende a un alto porcentaje de la población en general dentro de un país.”⁶⁹ De ahí que:

La notoriedad o el renombre que adquiere una marca, como se indica en párrafos anteriores, proviene de hechos o circunstancias resultantes del esfuerzo del titular para promocionar su marca y sus productos entre un público o círculo de consumidores o entre la generalidad de los consumidores, respectivamente. Quien alega la notoriedad asume la carga de probar por los medios procesales que cada País Miembro tenga a su alcance el hecho de que su marca es notoriamente conocida, notoriedad que no se desvanece por el hecho de ser desconocida por el propio administrador o el juez y aun para el público que no es ni consumidor presente ni futuro de los productos o servicios protegidos por la marca notoria.⁷⁰

Vale mencionar que la jurisprudencia andina nos recuerda y aclara que el principio de especialidad no debe ser aplicado respecto de las marcas de alto renombre, pues su alto grado de uso y penetración en el mercado, rompe todos los esquemas establecidos para cada una de las diferentes clases internacionales de productos o servicios.⁷¹

⁶⁸Cfr. Patricio Bueno Martínez. *Propiedad Intelectual en Iberoamérica*. La marca notoria y la interpretación prejudicial. Buenos Aires: Editorial Ciudad Argentina. 2001. pp. 70-74.

⁶⁹Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. *Proceso No. 20-IP-97*. Registro Oficial 344 de fecha 22 de junio de 1998.

⁷⁰Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. *Proceso No. 81-IP-2004*. Registro Oficial Suplemento 71 de fecha 29 de julio de 2005.

⁷¹Cfr. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. *Proceso No. 81-IP-2004*. Registro Oficial Suplemento 71 de fecha 29 de julio de 2005.

La Ley de Propiedad Intelectual de la República del Ecuador, establece los elementos que se han de considerar para determinar si la marca es notoria o de alto renombre:

Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:

- a) La extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público como signo distintivo de los productos o servicios para los cuales se utiliza;
- b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca;
- c) La antigüedad de la marca y su uso constante; y,
- d) El análisis de producción y mercadeo de los productos o servicios que distinguen la marca.⁷²

Para determinar si una marca es de alto renombre se tendrán en cuenta, entre otros, los mismos criterios del artículo anterior, pero deberá ser conocida por el público en general.⁷³

Por su parte, el autor Rafael Pérez considera que en base a su estado, existen solamente dos clases de marcas que son: La marca de hecho, aquella que sin vulnerar derechos de terceros y sin estar registrada, genera derechos en favor de su titular siempre y cuando se pueda probar la prioridad. Y, la marca registrada, que es aquella que sin contrariar el ordenamiento jurídico, no es igual o similar en grado de confusión a otra marca previamente registrada o en proceso de registro, o a una marca que ha obtenido la declaratoria de notoria, y que por estar registrada en la oficina nacional competente, otorga a su titular el derecho de explotación exclusiva y la plenitud de los derechos enunciados en la legislación. Excepcionalmente, la notoriedad puede generar derechos equiparables a los que surgen del registro. El derecho se otorga por un plazo de diez años contados a partir de la presentación de la solicitud, renovable indefinidamente por períodos iguales, se presume la titularidad legítima de quien obtuvo el registro, y se dispone de un plazo de 3 años para iniciar el uso de la marca.⁷⁴

⁷²Ley de Propiedad Intelectual. Artículo 197. Registro Oficial Suplemento 426 de fecha 28 de diciembre de 2006.

⁷³Ley de Propiedad Intelectual. Artículo 198. Registro Oficial Suplemento 426 de fecha 28 de diciembre de 2006.

⁷⁴Cfr. Rafael J. Pérez Miranda. *Tratado de Derecho de la Propiedad Industrial*. México D.F.: Editorial Porrúa. 2011. pp. 327-330.

1.6 Funciones de la marca.

Las marcas sin importar su clasificación, tienen determinadas funciones o razones por las cuales tanto productores como consumidores las utilizan en el mercado. De ahí que la marca guarda un rol preponderante dentro de la esfera económica, puesto que es el único medio que permite que la oferta de productos de una misma clase, sea transparente para el consumidor. Productos como el agua por ejemplo son envasados y etiquetados con marcas que les distinguen unos de otros, si bien el contenido del envase es el mismo (H₂O) solo la marca contenida en el envase le permitirá al consumidor diferenciar la variedad de oferta existente. La marca permite a los consumidores elegir los productos mediante su identificación. Las distintas funciones que una marca puede tener, deben estar encaminadas a buscar un equilibrio entre el ejercicio del derecho de exclusiva inherente a la marca, con el principio básico de la libre circulación de los productos⁷⁵.

De entre las varias funciones de la marca, resalta la función indicadora de la procedencia empresarial, que permite garantizar al consumidor o usuario final, la identidad del origen del producto marcado, distinguiéndole sin confusión posible de los productos que tienen otra procedencia. Esta garantía de procedencia permite que el consumidor tenga la certeza de que el producto marcado que le es ofertado no ha sido objeto de la intervención de un tercero atente contra el producto en su estado original, sin la autorización del titular de la marca. El derecho que se le reconoce al titular de la marca de oponerse a cualquier utilización que sea susceptible de falsear la garantía de procedencia, forma parte del objeto específico del derecho sobre la marca⁷⁶.

Otra de las funciones de la marca es la indicadora de la calidad, que consiste en que desde un punto de vista socio-económico la marca es un signo que indica cierta calidad del producto o servicio en el mercado, y sobre todo en las vivencias y experiencias de los consumidores.

⁷⁵Cfr. Apartado No. 13. Caso "HAG-II". Sentencia de 17 de octubre de 1990 en: Carlos Fernández-Nóvoa. *Tratado Sobre Derecho de Marcas*. Segunda Edición. Madrid: Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A. 2004. pp. 66-70.

⁷⁶Cfr. Carlos Fernández-Nóvoa. *Tratado Sobre Derecho de Marcas*. Segunda Edición. Madrid: Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A. 2004. pp. 70-72.

Ésta función de la marca guarda especial importancia cuando el ordenamiento jurídico debe imponer al licenciante la carga de controlar la calidad de los productos o servicios distribuidos por el licenciataria bajo una determinada marca licenciada⁷⁷.

La función sintetizadora de la buena fama o goodwill se fundamenta, en que la marca se transforma en un mecanismo, que condensa progresivamente la buena reputación con la cuenta entre los consumidores de aquellos productos o servicios que han sido identificados con determinada marca. La Jurisprudencia Europea, ha invocado expresamente la protección de la reputación de la marca mediante el derecho de exclusiva del titular:

[N]o puede excluirse la posibilidad de que la reputación de la marca y, por consiguiente, la del titular de ésta resulten, de todos modos, perjudicadas por una presentación inadecuada del producto reenvasado. En tal caso, el titular de la marca tiene un interés legítimo, vinculado con el objeto específico del derecho de marca, en oponerse a la comercialización del producto. Para apreciar si la prestación del producto reenvasado puede perjudicar la reputación de la marca, debe tenerse en cuenta la naturaleza del producto y el mercado al que va destinado⁷⁸.

La función publicitaria de la marca en la actualidad confronta a dos tesis, la primera que está a favor de que la marca cumple una función publicitaria autónoma y jurídicamente relevante y otra que no considera la existencia de la función publicitaria de la marca como tal.⁷⁹

El derecho que el ordenamiento jurídico otorga a una persona con el registro de una marca, permite impulsar el desarrollo de la competencia en el mercado, permitiendo que el consumidor prefiera una marca por las ventajas e imagen que su titular ha consolidado. Las distintas funciones de las marcas nos ayudan a identificar los mismos productos o servicios que tienen características y connotaciones diferentes.⁸⁰

⁷⁷Cfr. Apartado 75. Bristol-Mayers Squibb y otras/Paranova A/S. Sentencia de 11 de julio de 1996 en: Carlos Fernández-Nóvoa. *Tratado Sobre Derecho de Marcas*. Segunda Edición. Madrid: Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A. 2004. pp. 73-76.

⁷⁸Id. p. 77.

⁷⁹Cfr. Carlos Fernández-Nóvoa. *Tratado Sobre Derecho de Marcas*. Segunda Edición. Madrid: Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A. 2004. pp. 78-80.

⁸⁰Cfr. Francisco Villacreses Real. *Texto Guía de Propiedad Intelectual*. Loja: Editorial de la Universidad Técnica Particular de Loja. Segunda edición. 2006. pp. 73-74.

Una vez comprendida a la marca y su importancia en el mercado, salta a la vista la necesidad de que el Estado brinde una efectiva protección jurídica, de tal modo que lo doctrinariamente establecido pueda ser aplicada en beneficio de la sociedad. Si bien los ordenamientos jurídicos pueden contener las más completas legislaciones sobre el tema, es muy importante también que la sociedad entienda la trascendencia de las marcas en el mercado, siendo los ecuatorianos quienes deben estar consientes del por qué, para qué y cómo han de utilizar y proteger una marca en el mercado.

2. Del derecho sobre la marca y su violación en el mercado ecuatoriano.

2.1 El surgimiento del derecho sobre la marca.

Los derechos sobre bienes inmateriales no pueden someterse con carácter general al régimen establecido por el Código Civil para regular la propiedad de los bienes muebles o inmuebles pues necesitan normas especiales. Sin embargo, la propiedad industrial forma parte del derecho privado pues al igual que la propiedad ordinaria regula determinados bienes y da lugar al nacimiento de derechos de exclusión absolutos. El derecho sobre los bienes inmateriales se caracteriza por ser particular, ya que si bien debe materializarse en una representación física (*corpus mechanicum*), recae sobre ideas y creaciones intelectuales cuyos límites son difíciles de establecer. El derecho sobre los bienes inmateriales es temporal, aunque en el caso de las marcas cabe un número ilimitado de renovaciones.⁸¹

En efecto, la existencia de un *ius prohibendi erga omnes* convierte a los derechos de propiedad industrial en auténticos monopolios legales, que el legislador permite, aunque sea de forma temporal y con determinadas limitaciones. Esta "permisividad" se justifica porque la concesión de un derecho de exclusiva es el mecanismo más eficaz para incentivar inversiones que hagan posibles nuevas creaciones técnicas o permitan la distribución comercial mediante la individualización de los productos o servicios en el mercado. Pero justamente, el hecho de que una de las facultades del titular sea ejercitar un derecho exclusión frente a terceros, hace que surjan a la superficie las tensiones entre los derechos de propiedad industrial y el derecho protector de la libre competencia, que se han manifestado en todos los ordenamientos.⁸²

El nacimiento del derecho sobre una marca se basa principalmente en dos principios básicos que son: el de prioridad de uso y el de inscripción registral. El principio de prioridad de uso, prevalecía en las etapas iniciales de los sistemas de marcas, y consiste básicamente en que el derecho sobre una marca se adquiere por su utilización en el mercado, es decir que quien primero utilice el signo adquiere el derecho, de modo que la inscripción registral de la marca adquiere un valor meramente declarativo y no constitutivo. En caso de conflicto, según

⁸¹Cfr. José A. Gómez Segade. *Tecnología y Derecho*. Madrid: Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A. 2001. pp. 88-89.

⁸²Id. 89.

este principio, se ha de resolver a favor de quien primero usó la marca y no a favor de quien primero la registró. Por otro lado, el principio de la inscripción registral determina que el nacimiento del derecho de una marca se produce mediante la inscripción del signo en el Registro de Marcas, independientemente de que el signo se haya usado anteriormente en el mercado. En la actualidad, en Europa prevalece el sistema de inscripción registral.⁸³

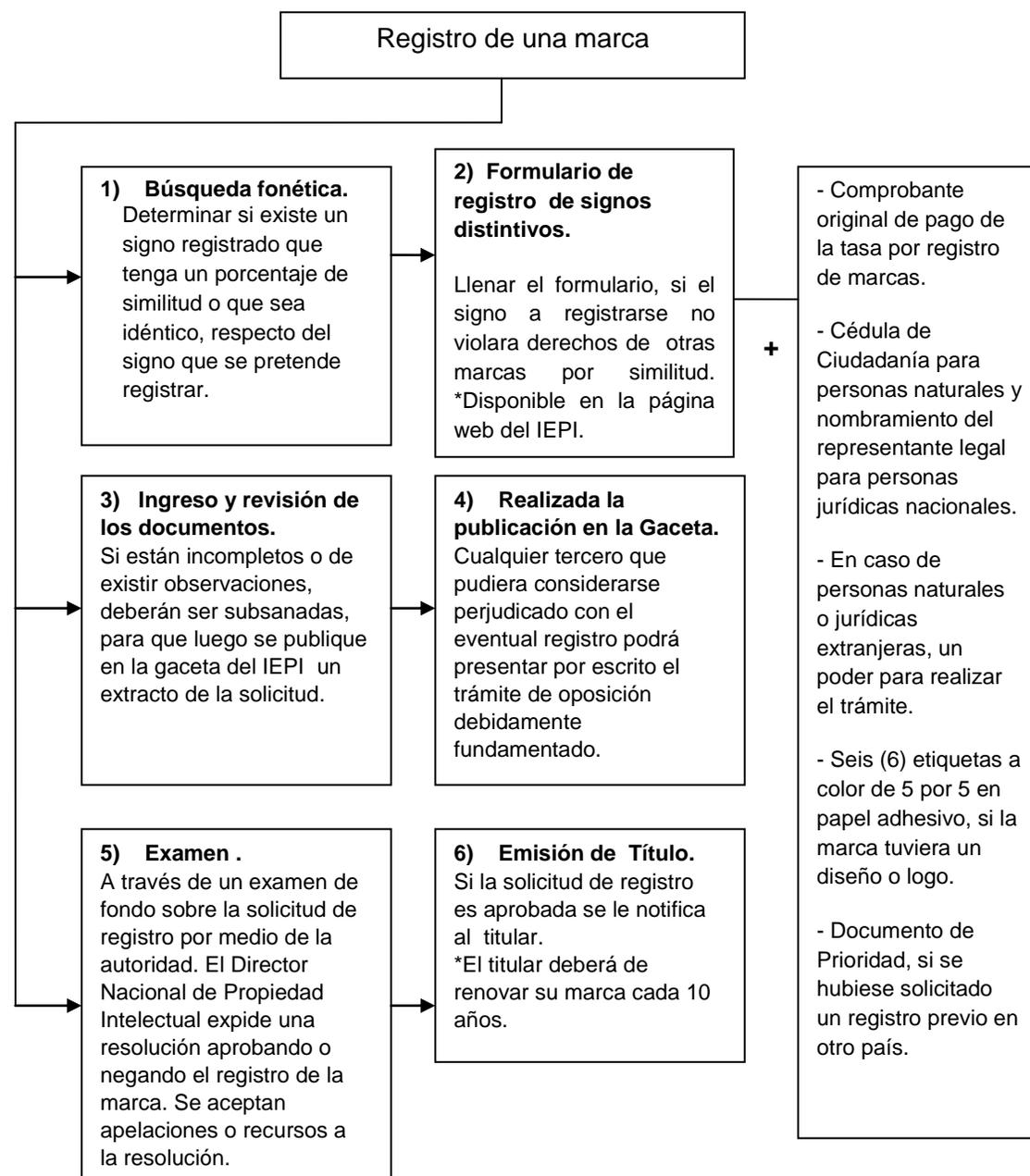
La Comunidad Andina se ha inclinado por garantizar el sistema atributivo basado en el principio de inscripción registral en virtud del cual, solo el registro confiere derechos sobre la marca, tal y como lo dispone el artículo 154 de la Decisión del Acuerdo de Cartagena 486: "El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente."⁸⁴

Existe un solo formato de la solicitud de registro de marcas, éste formato está contenido en el formulario único para el registro de signos distintivos, el cual se lo puede obtener en la página web del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual.

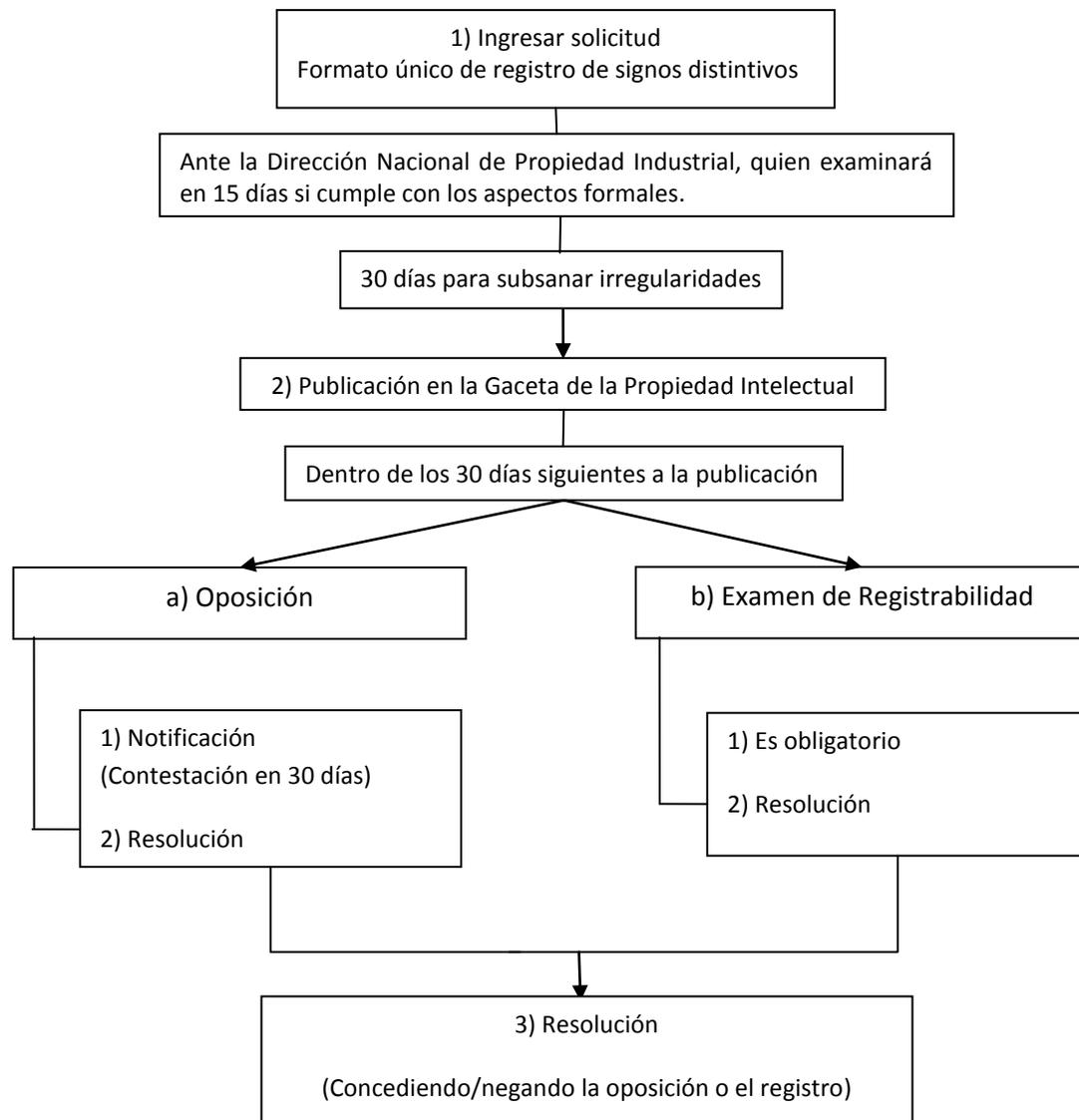
Para proteger un signo distintivo según el ordenamiento jurídico ecuatoriano contenido en los artículos 201 al 215 de la Ley de Propiedad Intelectual de la República del Ecuador y en concordancia con los artículos 58 al 62 del Reglamento a la Ley de Propiedad Intelectual, se deben seguir los siguientes pasos que se encuentran descritos en los flujogramas de mi autoría que se exponen a continuación:

⁸³Cfr. Carlos Fernández-Nóvoa. *Tratado Sobre Derecho de Marcas*. Segunda Edición. Madrid: Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A. 2004. pp. 79-94.

⁸⁴Decisión 486: Régimen Común Sobre Propiedad Industrial. Artículo 154. Registro Oficial No.258 de 2 de febrero de 2001.



Nota: Las oposiciones las tramita el IEPI a través de la Dirección de Propiedad Industrial, y determinará administrativamente a quién le corresponderá el derecho titular, es decir aceptará la oposición o la rechazará, de rechazarse la oposición y no presentarse recursos para rever el contenido, se continuara con el trámite de registro de la solicitud.



Es preciso mencionar que todas las resoluciones emitidas por el Instituto Ecuatoriano de la propiedad intelectual al estar contenidas en actos administrativos, son susceptibles de los recursos establecidos en el procedimiento administrativo. Los recursos de reposición, apelación y revisión, así como sus requisitos, formalidades, plazos y demás están contenidos en el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva (ERJAFE).⁸⁵

Una vez concedido el registro de una marca, éste tendrá una duración limitada, sin embargo el titular, puede renovar el registro cuantas veces considere necesarias. Tal y como lo estipula la legislación andina:

El registro de una marca tendrá una duración de diez años contados a partir de la fecha de su concesión y podrá renovarse por períodos sucesivos de diez años.⁸⁶

El titular del registro, o quien tuviere legítimo interés, deberá solicitar la renovación del registro ante la oficina nacional competente, dentro de los seis meses anteriores a la expiración del registro. No obstante, tanto el titular del registro como quien tuviere legítimo interés gozarán de un plazo de gracia de seis meses, contados a partir de la fecha de vencimiento del registro, para solicitar su renovación. A tal efecto acompañará los comprobantes de pago de las tasas establecidas, pagando conjuntamente el recargo correspondiente si así lo permiten las normas internas de los Países Miembros. Durante el plazo referido, el registro de marca mantendrá su plena vigencia. A efectos de la renovación no se exigirá prueba de uso de la marca y se renovará de manera automática, en los mismos términos del registro original. Sin embargo, el titular podrá reducir o limitar los productos o servicios indicados en el registro original.⁸⁷

El titular de la marca tendrá la potestad de mantener o no su derecho, siendo la interacción entre los productores y consumidores dentro del mercado la que determinará esta decisión.

Existen también ciertos límites a los derechos sobre las marcas, los cuales están plenamente identificados en nuestra Ley de Propiedad Intelectual:

⁸⁵Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, ERJAFE. Arts. 118, 147, 173, 174, 175, 180, 181. Registro Oficial 536 de fecha 18 de marzo de 2002.

⁸⁶Decisión 486: Régimen Común Sobre Propiedad Industrial. Art. 152. Registro Oficial No.258 de 2 de febrero de 2001.

⁸⁷Decisión 486: Régimen Común Sobre Propiedad Industrial. Art. 153. Registro Oficial No.258 de 2 de febrero de 2001.

Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios.

El registro de la marca no confiere a su titular, el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, inclusive en publicidad comparativa, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados; o 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 y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos.⁸⁸

El registro de una marca no dará el derecho de impedir a un tercero realizar actos de comercio respecto de un producto protegido por dicho registro, después de que ese producto se hubiese introducido en el comercio en cualquier país por el titular del registro o por otra persona con consentimiento del titular o económicamente vinculada a él, en particular cuando los productos y los envases o embalajes que estuviesen en contacto directo con ellos no hubiesen sufrido ninguna modificación, alteración o deterioro.

A los efectos del párrafo precedente, se entenderá que dos personas están económicamente vinculadas cuando una pueda ejercer directa o indirectamente sobre la otra una influencia decisiva con respecto a la explotación de los derechos sobre la marca, o cuando un tercero puede ejercer tal influencia sobre ambas personas.⁸⁹

2.2 Efectos del registro de la marca.

2.2.1 El uso de la marca.

De entre las principales razones por las cuales se plantea la aplicación del principio del uso de obligatorio de la marca registrada, destaca la de instaurar un mecanismo que contribuya a la consolidación de la marca como bien inmateral; dicha consolidación depende principalmente del uso efectivo de la marca por parte del titular, lo que facilita la receptibilidad y la asociación hecha por los consumidores entre la marca y determinado

⁸⁸Ley de Propiedad Intelectual. Art. 157. Registro Oficial Suplemento 426 de fecha 28 de diciembre de 2006.

⁸⁹Ley de Propiedad Intelectual. Art. 158. Registro Oficial Suplemento 426 de fecha 28 de diciembre de 2006.

producto o servicio, puesto que cuando el titular difunde su marca entre los consumidores, se produce la consolidación de la marca como bien inmaterial. Otra finalidad del uso obligatorio de la marca, es la de contribuir a que en las oficinas de registro de marcas figuren únicamente las marcas realmente usadas y se eliminen las que no se usaron en el plazo determinado; evitando las posibles confusiones entre marcas nuevas y marcas no usadas, y contribuyendo a que disminuya la saturación existente pues la cancelación de marcas no usadas permite nuevos registros.⁹⁰

La Ley de Propiedad Intelectual de la República del Ecuador, respecto del uso de la marca registrada, señala lo siguiente:

Se cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado por su titular o por su licenciatario en al menos uno de los países miembros de la Comunidad Andina o en cualquier otro país con el cual el Ecuador mantenga convenios vigentes sobre esta materia, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de infracción, de oposición o de nulidad interpuestos con base en la marca no usada.

Se entenderán como medios de prueba sobre la utilización de la marca los siguientes:

- a) Las facturas comerciales que demuestren la regularidad y la cantidad de comercialización con anterioridad a la iniciación de la acción de cancelación por falta de uso de la marca;
- b) Los inventarios de las mercancías identificadas con la marca, cuya existencia se encuentre certificada por una firma de auditores que demuestre regularidad en la producción o en las ventas, con anterioridad a la fecha de iniciación de la acción de cancelación por no uso de la marca; y,
- c) Cualquier otro medio de prueba idóneo que acredite la utilización de la marca.

La prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro.

El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió a fuerza mayor, caso fortuito o restricciones a las importaciones u otros requisitos oficiales de efecto restrictivo impuesto a los bienes y servicios protegidos por la marca.⁹¹

La falta de uso debe ser vista como una causal de cancelación, mas no como un impedimento de renovación. Puesto que la legislación ecuatoriana, no establece el uso obligatorio como requisito de renovación del registro.

⁹⁰Cfr. Manuel Botana Agra, Carlos Fernández-Nóvoa y José Manuel Otero Lastres. *Manual de la Propiedad Industrial*. Madrid: Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A. 2009. pp. 701-703.

⁹¹Ley de Propiedad Intelectual. Art. 220. Registro Oficial Suplemento 426 de fecha 28 de diciembre de 2006.

El uso efectivo y real de la marca registrada se configura en determinados tipos de actos:⁹²

1. El primero de éstos actos es la venta de productos o la prestación de servicios, bajo la marca registrada. Ésta venta debe ser continua y en volúmenes relativos a la naturaleza del producto y la dimensión de la empresa, para que constituya un acto de uso efectivo. Si los productos diferenciados por la marca son de consumo masivo, se deberá contar con un volumen de ventas relativamente alto.
2. El uso publicitario de la marca, mediante el cual se introducen los productos en el mercado. La publicidad debe estar respaldada por una oferta potencial de los productos o servicios diferenciados por la correspondiente marca.
3. Las ventas de sondeo o "test sales", por medio de las cuales se puede adoptar una decisión razonable acerca de la comercialización final de los productos diferenciados por la marca, siempre que éstas estén acompañadas de una adecuada campaña publicitaria.
4. Introducción al mercado de los productos portadores de la marca, a través de los canales de distribución y círculos comerciales. De nada sirve que los productos signados con una marca permanezcan almacenados en bodegas.

El titular de la marca, podrá aducir como causas justificativas del desuso de la misma los supuestos tradicionales de fuerza mayor: la guerra y las catástrofes naturales como terremotos, inundaciones o incendios. Así por ejemplo, el titular podrá alegar que la marca dejó de usarse por consecuencia de un incendio que destruyó la factoría donde se fabricaban los productos destinados a ser revestidos con la marca. En la hipótesis de las marcas destinadas a identificar productos farmacéuticos, la demora de la concesión de la pertinente autorización administrativa para comercializar un producto constituirá, en su caso, una circunstancia que puede operar como causa justificativa de la falta de uso de la marca.⁹³

2.2.2 El uso exclusivo de la marca.

El Tribunal Andino sostiene que el derecho marcario, consiste en hacer uso exclusivo de la marca registrada.

⁹²Cfr. Manuel Botana Agra, Carlos Fernández-Nóvoa y José Manuel Otero Lastres. *Manual de la Propiedad Industrial*. Madrid: Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A. 2009. pp. 706-711.

⁹³Id. p. 724.

Los signos que aspiren ser registrados como marcas deben ser suficientemente distintivos y, en consecuencia, no deben generar confusión con otras marcas debidamente inscritas que gozan de la protección legal concedida a través del registro y del derecho que de él se desprende, consistente en hacer uso de ellas con exclusividad.⁹⁴ (El subrayado me corresponde)

La función básica de la marca radica en la exclusividad del derecho atribuido al titular de la marca, por medio del cual se puede distinguir un producto o servicio de los demás ofertados en el mercado y determinar que todos aquellos productos o servicios que utilizan una determinada marca, provienen de una misma empresa. La dimensión positiva del derecho de exclusivo sobre una marca se basa en que el titular de una marca puede usarla, cederla o licenciarla. Mientras que la dimensión negativa del derecho exclusivo sobre una marca consiste en la facultad de prohibir a un tercero el uso de un signo idéntico o confundible. Esta dimensión se extiende no solo a los signos idénticos, sino también a signos semejantes utilizados respecto de productos idénticos o similares.⁹⁵

El núcleo del derecho sobre la marca es, sin duda alguna, su dimensión negativa: la facultad de prohibir a terceros el uso de un signo idéntico o confundible con la marca. La dimensión negativa del derecho sobre la marca es más amplia que la dimensión positiva porque se extiende no sólo a los signos idénticos, sino también a los signos semejantes utilizados con respecto a productos idénticos o similares.⁹⁶

Por su parte, Jorge Otamendi señala que: “Esta exclusividad consiste en poder impedir cualquier uso de una marca idéntica o similar que pueda causar confusión en el público consumidor, y en poder impedir usos de marcas que de cualquier manera puedan dañar la marca registrada.”⁹⁷

El alcance del *ius prohibendi* relacionado con a la dimensión negativa del derecho conferido al titular de la marca puede ser extensivo o restrictivo. Si es extensivo el titular de la

⁹⁴Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. *Proceso No. 203-IP-2005*. Registro Oficial Suplemento 36 de fecha 26 de marzo de 2008.

⁹⁵ Cfr. Carlos Fernández-Nóvoa. *Tratado Sobre Derecho de Marcas*. Segunda Edición. Madrid: Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A. 2004. pp. 433-437.

⁹⁶ Id. p. 436.

⁹⁷Jorge Otamendi. *Derecho de Marcas*. Cuarta Edición. Buenos Aires: Abeledo Perrot. 2002. p. 231.

marca puede prohibir a terceros cualquier uso de un signo idéntico o confundible, y en cambio si es restrictivo puede tan solo prohibir a los terceros el uso a título de marca.⁹⁸

[C]abe afirmar que un tercero usa un signo a título de marca cuando en el propio producto o en su envoltorio o bien en la publicidad el signo ocupa un lugar tan destacado que previsiblemente captará la atención de los consumidores.⁹⁹

La doctrina destaca de entre otras, las siguientes facultades del titular de la marca:¹⁰⁰

1. La facultad de fijar la marca sobre el producto, envoltorio, envase o presentación.
2. La facultad de comercializar los productos o servicios diferenciados por la marca.
3. La facultad de usar la marca con fines publicitarios.
4. La facultad de usar la marca en redes de comunicación telemáticas (Internet) y como nombre de dominio. Para poder utilizar un signo denominativo como nombre de dominio, es indispensable su registro que es independiente del registro como marca, sin embargo, el titular de una marca tiene la facultad de prohibir que un tercero use como nombre de dominio un signo denominativo idéntico o confundible con una marca registrada.
5. La facultad de reprimir los actos de violación indirecta de la marca, fabricando, confeccionando, ofreciendo, comercializando, importando, exportando o almacenando los medios de identificación u ornamentación que incorporen un signo idéntico o confundible con una marca registrada.

Respecto de la exclusividad, el Tribunal Andino ha expresado lo siguiente:

Con respecto al derecho del uso exclusivo de una marca, el Tribunal en el proceso 4-IP-94 distingue dos facetas: la positiva y la negativa. Por la primera el titular puede aplicar la marca en sus productos o envoltorios o comercializar libremente sus productos o servicios o negociar la cesión del signo registrado.... La fase negativa del derecho marcario en la que presenta mayor protección al titular de la marca, pues el *ius prohibendi*, le faculta al titular para prohibir que terceros utilicen la marca, y consecuentemente, oponerse al uso y registro

⁹⁸Cfr. Carlos Fernández-Novoa. *Tratado Sobre Derecho de Marcas*. Segunda Edición. Madrid: Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A. 2004. pp.438-440.

⁹⁹Id. p. 440.

¹⁰⁰Cfr. Id. pp. 440-445.

de signos para impedir que terceros y sin su autorización utilicen signos iguales o semejantes para los mismos productos.¹⁰¹

El Tribunal reitera que el registro del signo ante la oficina nacional competente es el único acto constitutivo del derecho de su titular al uso exclusivo de la marca, y que este derecho le confiere la posibilidad de ejercer acciones positivas sobre ella, así como de obrar contra terceros que, sin su consentimiento, realicen cualquier acto de aprovechamiento de la marca, que se encuentre prohibido por la Decisión 85.

Al respecto, el Tribunal ha sostenido que la faceta negativa que se desprende de la exclusividad que la marca otorga a su titular, contempla la facultad de prohibir que terceros usen la marca. "El ius prohibendi, se extiende, tanto a los signos iguales como a los confundibles, y comprende a los productos o servicios idénticos como similares. Consecuencia de este derecho, el titular puede impedir el uso de una marca idéntica o similar a la suya, y que puede causar confusión en el consumidor, y puede impedir, además, el uso de marcas que puedan dañar la marca registrada".¹⁰² (El subrayado me corresponde)

El derecho de exclusiva inherente a la marca registrada nace con su concesión. Sin embargo, el solicitante de una marca desde el momento en que se asigna a la solicitud una fecha de presentación, tiene la facultad de entablar una oposición contra de la solicitud posterior de una marca idéntica o similar y de aquella que busque proteger productos o servicios idénticos o semejante. El solicitante puede también, exigir a los terceros que usen una marca idéntica o confundible a la solicitada, una indemnización razonable y adecuada a las circunstancias, a sabiendas que dicha indemnización debe ser devuelta si el registro de la marca es denegado, pues la denegación de la solicitud de la marca tiene carácter retroactivo.¹⁰³

La legislación Andina en concordancia con los artículos 216 al 219 de la Ley de Propiedad Intelectual vigente en Ecuador determina que:

El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.¹⁰⁴

El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:

¹⁰¹Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. *Proceso No. 68-IP-2001*. Registro Oficial Suplemento 563 de fecha 25 de abril de 2002.

¹⁰²Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. *Proceso No. 29-IP-2003*. Registro Oficial Suplemento 179 de fecha 29 de septiembre de 2003.

¹⁰³Cfr. Carlos Fernández-Nóvoa. *Tratado Sobre Derecho de Marcas*. Segunda Edición. Madrid: Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A. 2004. pp. 449-453.

¹⁰⁴Decisión 486:Régimen Común Sobre Propiedad Industrial. Arts. 154. Registro Oficial No.258 de 2 de febrero de 2001.

- a) Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;
- b) Suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;
- c) Fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales;
- d) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión;
- e) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; y,
- f) Usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.¹⁰⁵ (El subrayado me corresponde)

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

- a) Introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo;
- b) Importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o,
- c) Emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables.¹⁰⁶

La confusión o el riesgo de asociación son entonces los elementos que atentan contra el derecho a la exclusividad del uso de la marca, debiendo el titular del derecho probar ante la autoridad competente que cualquiera de estos presupuestos se cumple entre su marca y cualquier otra usada en el mercado.

¹⁰⁵ Decisión 486: Régimen Común Sobre Propiedad Industrial. Arts. 155. Registro Oficial No.258 de 2 de febrero de 2001.

¹⁰⁶ Decisión 486: Régimen Común Sobre Propiedad Industrial. Arts. 156. Registro Oficial No.258 de 2 de febrero de 2001.

2.3 La violación del derecho marcario en el mercado ecuatoriano.

2.3.1 El riesgo de confusión entre marcas.

“Puede decirse que el denominador común a todo acto violatorio es la confusión. Si hay posibilidad de confusión hay violación de la exclusividad ”. ¹⁰⁷

En la Europa del siglo XIX se asume la represión de los actos de confusión mediante el surgimiento competencia desleal. Una de los pilares del derecho marcario es la figura jurídica del riesgo de confusión, la cual al producirse respecto de una marca ya registrada frente una solicitada, impide su registro. El riesgo de confusión tiene que establecerse siempre desde la perspectiva del público de los consumidores interesados en la adquisición de los productos o servicios. El consumidor se ha de caracterizar por ser medianamente atentos y reflexivos al momento de la adquisición. ¹⁰⁸

Previo al análisis sobre le existencia de riesgo de confusión entre dos marcas, se debe primero tener muy claro la clase de cada una de las marcas que se está comparando, pues solamente el tipo o clase de la marca me determinará las características principales y es en base a estas cualidades que se ha de enfocar la comparación.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina con base en la doctrina determina que el riesgo de confusión corresponde a una decisión del funcionario administrativo o en su defecto al juzgador, quien alejado de toda arbitrariedad determinará con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido para poder precisar el grado de confundibilidad que va del extremo de identidad al de la semejanza. Para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud:

La similitud ortográfica, emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, donde la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de

¹⁰⁷Jorge Otamendi. *Derecho de Marcas*. Cuarta Edición. Buenos Aires: Abeledo Perrot. 2002. p. 232.

¹⁰⁸Cfr. Carlos Fernández-Nóvoa. *Tratado Sobre Derecho de Marcas*. Segunda Edición. Madrid: Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A. 2004. pp. 273-283.

silabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.

La similitud fonética se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.¹⁰⁹

El tratadista Jorge Otamendi al referirse a la similitud ideológica, dice que es la que “se deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea que impide al consumidor distinguir una de otra”.¹¹⁰

Con el objeto de facilitar a la autoridad nacional competente el estudio sobre la supuesta confusión entre signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los presupuestos elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en las denominadas "reglas para efectuar el cotejo marcario":¹¹¹

1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas.
2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común.
3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario.
4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa. (El subrayado me corresponde)

¹⁰⁹Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. *Proceso No. 121-IP-2005*. Registro Oficial Suplemento 36 de fecha 26 de marzo de 2008.

¹¹⁰Jorge Otamendi. *Derecho de Marcas*. Cuarta Edición. Buenos Aires: Abeledo Perrot. 2002. p. 152.

¹¹¹Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. *Proceso No. 180-IP-2005*. Registro Oficial Suplemento 36 de fecha 26 de marzo de 2008.

Es importante señalar, que la similitud no sólo se puede dar ente las marcas, sino también entre los productos y servicios que éstas protegen. De ahí que la doctrina ha determinado ciertas pautas que determinan la similitud entre productos y servicios:¹¹² a) La similitud de los productos o servicios no depende de del hecho que estén enmarcados en la misma o diferentes clases internacionales. b) Debe tenerse en cuenta la naturaleza y finalidad de los productos confrontados. c) Se deben considerar los canales de comercialización de los productos.

Por otro lado, la jurisprudencia inglesa mediante el *Justice Jacob* desarrolla determinados factores que han de determinar si existe o no similitud entre productos o servicios:¹¹³

- a) Las respectivas aplicaciones de los correspondientes productos o servicios;
- b) Los respectivos usuarios de los correspondientes productos o servicios;
- c) La naturaleza material de los productos o de los actos de prestación de servicio;
- d) Los canales comerciales a través de los cuales los productos o servicios llegan al mercado;
- e) En el caso de los productos vendidos en auto-servicio, si los productos pueden encontrarse en los supermercados y particularmente si los correspondientes productos estarán situados en una misma estantería o en una diferente estantería.
- f) En qué medida los correspondientes productos o servicios son competitivos. En esta averiguación cabe tener en cuenta cómo los empresarios clasifican los productos; por ejemplo, si las empresas de investigación del mercado sitúan los productos o servicios en el mismo o en un diferente sector.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina menciona:

Al apreciar la similitud real entre productos y servicios deben tenerse en cuenta, obviamente, el consumidor. El principal criterio para detectarla será entonces el de la finalidad o uso del producto o servicio, el de su aplicación práctica y el de su utilización normal. Productos o servicios que se destinen a finalidades iguales, idénticas o afines y que circulen en un mismo mercado han de presentar una similitud real para el consumidor, el que podrá entonces confundirse y que es lo que se trata de evitar¹¹⁴.

Si bien se puede considerar al riesgo de asociación como una variante íntimamente relacionada al riesgo de confusión, autores como Gielen y Strowel aseguran que el riesgo de asociación es una figura independiente que incluye los siguientes supuestos:

¹¹²Cfr. Carlos Fernández-Nóvoa. *Tratado Sobre Derecho de Marcas*. Segunda Edición. Madrid: Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A. 2004. pp. 350-357.

¹¹³Id. p. 360.

¹¹⁴Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. *Proceso No. 08-IP-95*. Registro Oficial 111 de fecha 17 de enero de 1997.

El riesgo de que a pesar de que la marca y el signo no son confundibles, el público podría pensar que entre el titular de la marca y el usuario del signo existe algún tipo de relación (licencia; franquicia o sponsorship); y el riesgo de que, a la vista de la semejanza entre la marca y el signo, el público podría establecer conexiones o asociaciones basadas en el hecho de que la percepción del signo desata el recuerdo de la marca.¹¹⁵

2.3.2 La comparación entre marcas mixtas.

Las marcas mixtas están compuestas por una denominación y un elemento figurativo o gráfico, son relativamente frecuentes en el tráfico económico por una actual tendencia a utilizar elementos gráficos o figurativos como signos distintivos frente a la debilidad inherente al elemento denominativo que se inserta en la correspondiente marca. Son muy variados criterios desarrollados por la jurisprudencia y la doctrina frente a cual de todos los elementos contenidos en una marca mixta, es el predominante. Si consideramos al elemento figurativo como un elemento meramente decorativo, nos inclinaremos en favor de que el elemento denominativo es el predominante, pero si logramos acreditar que el elemento gráfico de la marca ha alcanzado notoriedad en el sentido de que éste elemento es el que capta la atención del público, nos inclinaremos en favor de que el elemento gráfico es el predominante. Pero la regla general dice que la dimensión característica es el elemento denominativo.¹¹⁶

Dentro del proceso No. 09-IP-94 de 6 de junio de 1995 determinó, la jurisprudencia desarrollo con mayor amplitud este punto:

Sobre el punto de la determinación de los elementos más característicos y de mayor injerencia para el cotejo de las marcas mixtas. En efecto en sentencia de 9 de diciembre de 1988 (Proceso 4-IP-88, GO. No. 39 de 24 de Enero de 1989), se declaraba: “Señala la doctrina que, cuando se trata de comparar marcas mixtas, lo primero que debe hacerse es determinar en cada marca cual de los dos elementos - el denominativo o el gráfico - resulta predominante o determinante dada su fuerza propia de expresión o de comunicación, que es lo que le permite a la marca llegar a su destinatario, o sea al público. La doctrina se ha inclinado a considerar, que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos

¹¹⁵Gielen y Strowel en: Carlos Fernández-Nóvoa. *Tratado Sobre Derecho de Marcas*. Segunda Edición. Madrid: Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A. 2004. p. 376.

¹¹⁶Cfr. Carlos Fernández-Nóvoa. *Tratado Sobre Derecho de Marcas*. Segunda Edición. Madrid: Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A. 2004. pp. 331-342.

se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos... ” Identificada la dimensión de cada una de las marcas mixtas que se comparan, puede resultar que en una predomine el factor gráfico y en la otra el factor denominativo, o viceversa, y en tales casos la conclusión lógica será la que no exista confusión...¹¹⁷

Según el criterio reiterado por el Tribunal Andino de Justicia, el cotejo marcario debe efectuarse en su conjunto, de ahí que dentro del PROCESO 126-IP-2005 se ha sostenido que: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro tanto del elemento nominativo como del gráfico en uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no en sus elementos por separado.” (El subrayado me corresponde)¹¹⁸

La Resolución No. 0000387852 emitida por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del Instituto Ecuatoriano de de Propiedad Intelectual (IEPI) y notificada el 3 de julio de 2006; en su literal TERCERO dice:



DISEÑO SOLICITADO



DISEÑO Oponente

[E] l diseño solicitado en esta ocasión con la denominación LA GUARIDA DEL COYOTE es idéntico en todos sus elementos al gráfico de la denominación oponente como son: la posición, los colores, los rasgos físicos, siendo la Compañía WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC., mundialmente conocida por ser propietaria de éste personaje y su caracterización, es decir una identidad gráfica que sin lugar a dudas causaría confusión en el

¹¹⁷Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. *Proceso No. 09-IP-94*. Registro Oficial 710 de fecha 6 de junio de 1995.

¹¹⁸Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. *Proceso No. 126-IP-2005*. Registro Oficial Suplemento 36 de fecha 26 de marzo de 2008.

público consumidor, dilución de la fuerza distintiva de la marca oponente y asociación en cuanto al origen empresarial del servicio ofertado como podemos ver a continuación:(El subrayado me corresponde)¹¹⁹

Considero que es de trascendental importancia, al momento de comparar marcas mixtas, el considerarlas como una unidad y no como un conjunto de elementos que por separado tendrían suficiente fuerza distintiva.

2.3.3 La conducta antijurídica en el mercado ecuatoriano.

Desde el punto de vista marcario, existen determinados actos como la reproducción e imitación que al configurarse pueden desembocar en violaciones a derechos de propiedad intelectual.

La reproducción total es la copia fiel de todos los elementos que conforman la marca registrada con anterioridad, la reproducción parcial excluye alguno de los elementos característicos de la marca y la reproducción con adición simplemente le agrega algún elemento adicional. La reproducción está íntimamente ligada a la identidad y a la repetición. Por otro lado, la imitación induce a la semejanza, de tal forma que de manera astuta y con un propósito ilícito, la imitación pretende asimilarse a la marca registrada y generar confusión. La imitación depende del ingenio humano, de ahí que son incontables las distintas formas en las que ésta puede llegar a configurarse y no se han llegado aún a establecer criterios lógicos para su exacta comprensión¹²⁰.

En el mercado ecuatoriano ciertos productores de bienes de consumo masivo han venido desarrollando una conducta antijurídica, consistente en lanzar al mercado nuevos productos que contienen una presentación muy similar a la previamente usada por productos que se han

¹¹⁹Dirección Nacional de Propiedad Industrial del Instituto Ecuatoriano de de Propiedad Intelectual. Resolución No. 0000387852. Notificada el 3 de julio de 2006.

¹²⁰Cfr. José Carlos Tinoco Soares. *Tratado de Propiedad Industrial de las Américas*. Buenos Aires: Lexis Nexis. 2006. pp. 809-813.

comercializando con éxito y contienen una marca registrada. En muchos de los casos, los productos contienen etiquetas extremadamente similares a las previamente registradas como marcas mixtas. Dicha conducta puede ser evidenciada en las perchas de los supermercados con mayor afluencia de consumidores, tal y como se puede apreciar en las siguientes fotografías tomadas al azar en un supermercado de la ciudad de Quito:







Aún mas ejemplificativo que las fotos anteriormente expuestas es la disputa que mantienen las compañías ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA O.I.A. CIA.LTDA. y PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, respecto de los productos salsa de soya y salsa de ají que cada una comercializa en el mercado ecuatoriano. Disputa que será resumida a continuación, según la información obtenida del juicio de

providencias preventivas y cautelares No. 1241 del año 2010 que actualmente está a la espera de la sentencia en el juzgado Vigésimo Primero de lo Civil de Pichincha:

1) La compañía ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA O.I.A. CIA.LTDA., es titular en el Ecuador del registro de marca mixta de producto “DISEÑO DE ETIQUETA ORIENTAL”, **Título No. 656-10** vigente hasta el 9 de diciembre de 2019, para proteger productos de clase internacional 30, especialmente salsa china de soya:



También es titular del registro de la marca mixta de producto “DISEÑO DE ETIQUETA ORIENTAL“, **Título No. 1015-10** vigente hasta el 9 de diciembre de 2019; para proteger productos de la clase internacional 30, especialmente salsa de ají:



2) ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA O.I.A. CIA.LTDA. viene comercializando en el mercado ecuatoriano el producto salsa china de soya, con la siguiente presentación, misma que contiene su marca mixta registrada:



También viene comercializando en el mercado ecuatoriano el producto salsa de ají, con la siguiente presentación, misma que contiene su marca mixta registrada:



3) La compañía PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA lanzó en el mercado ecuatoriano su nuevos productos (Enmarcados en las fotografías dentro de un rectángulo color rojo): Salsa china GUSTADINA y ají pica rico GUSTADINA utilizando una etiqueta y presentación muy similares a las utilizadas previamente por la compañía ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA O.I.A. CIA.LTDA, tal y como se puede apreciar:



Se muestran en las fotografías los envases y etiquetas utilizados por distintas compañías y sus marcas para comercializar salsa de soya en el mercado:



4) Comparación entre los productos y sus signos distintivos:

a) SALSA DE SOYA:



Descripción:

Tal como podemos apreciar, el producto comercializado por PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA., utiliza un diseño de etiqueta sin registro. La descripción del diseño de etiqueta es como sigue: Está conformada por un rombo de color amarillo dentro de un fondo verde; en el centro del rombo amarillo, se puede apreciar la palabra "salsa CHINA" en letras de color rojo; acompañada en su parte superior, por el logotipo característico utilizado en varios productos de PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA., y el dibujo de un dragón chino de color negro; en su parte inferior, se puede apreciar caracteres chinos en color negro, y la palabra "PRONACA" dentro de un fondo rojo. La botella utiliza un capuchón de color amarillo.

Tal como podemos apreciar, el producto comercializado por ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA O.I.A. CIA. LTDA., utiliza un diseño de etiqueta registrado, mediante la marca de producto mixta denominada DISEÑO DE ETIQUETA ORIENTAL de título de registro número 656-10 a 9 de diciembre de 2019. La descripción del diseño de etiqueta es como sigue: Está conformada por un rombo de color amarillo dentro de un fondo verde; en el centro del rombo amarillo, se puede apreciar la palabra "ORIENTAL" (marca registrada) en letras de color rojo; acompañada en su parte superior, por el logotipo característico utilizado en varios productos de ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA O.I.A. CIA. LTDA., y la palabra "salsa china de soya" con letras en color negro; en su parte inferior, se puede apreciar caracteres chinos en color negro, y la palabra "soya" en letras de color verde. La botella utiliza un capuchón de color amarillo.

- PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA., utiliza un diseño de etiqueta sin registro, a sabiendas que según el artículo 216 de la Ley de Propiedad Intelectual vigente en el Ecuador: "El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por su registro ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial"¹²¹.
- Es evidente que el diseño de etiqueta utilizado por PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA., para comercializar salsa de soya, en su conjunto es similar al previamente registrado por ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA O.I.A. CIA. LTDA. (misma posición de elementos, formas y colores).
- El consumidor medio, quien con un conocimiento y capacidad de percepción corriente y quien a su vez, goza de un intervalo de tiempo muy corto para escoger un producto del mostrador, es quien queda expuesto frente a un eminente riesgo de confusión, sobre el verdadero origen empresarial de los productos, al no existir los suficientes elementos distintivos entre los un producto y el otro.

b) SALSA DE AJÍ:

¹²¹Ley de Propiedad Intelectual. Art. 216. Registro Oficial Suplemento 426 de fecha 28 de diciembre de 2006.



Descripción:

Tal como podemos apreciar, el producto comercializado por PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA., utiliza un diseño de etiqueta sin registro. La descripción del diseño de etiqueta es como sigue: Está conformada por un rombo de color amarillo dentro de un fondo naranja; en el centro del rombo amarillo, se puede apreciar la palabra "ají PICA RICO" en letras de color naranja; acompañada en su parte superior, por el logotipo característico utilizado en varios productos de PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA., y el dibujo de un dragón chino de color negro; en su parte inferior, se puede apreciar la representación de unos ajíes, y la palabra "PRONACA" dentro de un fondo rojo. La botella utiliza un capuchón de color amarillo.

Tal como podemos apreciar, el producto comercializado por ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA O.I.A. CIA. LTDA., utiliza un diseño de etiqueta registrado, mediante la marca de producto mixta denominada DISEÑO DE ETIQUETA ORIENTAL de título de registro número 1015-10 a 9 de diciembre de 2019. La descripción del diseño de etiqueta es como sigue: Está conformada por un rombo de color amarillo dentro de un fondo naranja; en el centro del rombo amarillo, se puede apreciar la palabra "ORIENTAL" (marca registrada) en letras de color naranja; acompañada en su parte superior, por el logotipo característico utilizado en varios productos de ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA O.I.A. CIA. LTDA., y la palabra "salsa china de ají" con letras en color negro; en su parte inferior, se puede apreciar caracteres chinos en color negro, la palabra "picante" en letras de color naranja, y la representación de unos ajíes. La botella utiliza un capuchón de color amarillo.

- PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA., utiliza una etiqueta sin registro, a sabiendas que según el artículo 216 de la Ley de Propiedad Intelectual vigente en el

Ecuador: “El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por su registro ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial”¹²².

- Es evidente que el diseño de etiqueta utilizado por PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA., para comercializar salsa de ají, en su conjunto es similar al previamente registrado por ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA O.I.A. CIA. LTDA. (misma posición de elementos, formas y colores).

- El consumidor medio, quien con un conocimiento y capacidad de percepción corriente y quien a su vez, goza de un intervalo de tiempo muy corto para escoger un producto del mostrador, es quien queda expuesto frente a un eminente riesgo de confusión, sobre el verdadero origen empresarial de los productos, al no existir los suficientes elementos distintivos entre los un producto y el otro.

¹²²Ley de Propiedad Intelectual. Art. 216. Registro Oficial Suplemento 426 de fecha 28 de diciembre de 2006.

3. Acciones a tomar frente a la violación del derecho marcario.

El común de las legislaciones han planteado determinadas acciones frente a los actos que atentan contra el derecho marcario, en el caso de la comunidad andina se establece:

El titular de un derecho protegido en virtud de esta decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción.

Si la legislación interna del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio, las acciones por infracción previstas en dicha legislación.

En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podrá entablar la acción contra una infracción sin, que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario entre los cotitulares¹²³.

La legislación ecuatoriana abre un abanico de posibilidades frente a la violación de los derechos marcarios:

La violación de cualquiera de los derechos sobre la propiedad intelectual establecidos en esta Ley, dará lugar al ejercicio de acciones civiles y administrativas; sin perjuicio de las acciones penales a que hubiere lugar, si el hecho estuviese tipificado como delito.

La tutela administrativa de los derechos de propiedad intelectual se regirá por lo previsto en el Libro V de la presente Ley. (El subrayado me corresponde)¹²⁴

Es importante considerar que las acciones antes mencionadas no son imprescriptibles:

La acción por infracción prescribirá a los dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o en todo caso, a los cinco años contados desde que se cometió la infracción por última vez.¹²⁵

Además de las acciones civiles, administrativas y penales frente a la violación de los derechos de propiedad intelectual, nuestra legislación determina aquello que el titular del derecho puede demandar de la autoridad.

En caso de infracción de los derechos reconocidos en esta Ley, se podrá demandar:

a) La cesación de los actos violatorios;

¹²³Decisión 486:Régimen Común Sobre Propiedad Industrial. Art. 238. Registro Oficial No.258 de 2 de febrero de 2001.

¹²⁴Ley de Propiedad Intelectual. Art. 288. Registro Oficial Suplemento 426 de fecha 28 de diciembre de 2006.

¹²⁵Decisión 486:Régimen Común Sobre Propiedad Industrial. Art. 244. Registro Oficial No.258 de 2 de febrero de 2001.

- b) El comiso definitivo de los productos u otros objetos resultantes de la infracción, el retiro definitivo de los canales comerciales de las mercancías que constituyan infracción, así como su destrucción;
 - c) El comiso definitivo de los aparatos y medios empleados para el cometimiento de la infracción;
 - d) El comiso definitivo de los aparatos y medios para almacenar las copias;
 - e) La indemnización de daños y perjuicios;
 - f) La reparación en cualquier otra forma, de los efectos generados por la violación del derecho; y,
 - g) El valor total de las costas procesales.
- Podrán exigirse también los derechos establecidos en los convenios internacionales vigentes en el Ecuador, especialmente los determinados en el Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) de la Organización Mundial del Comercio (OMC). (El subrayado me corresponde)¹²⁶

A petición titular del derecho, los jueces están facultada a ordenar medidas cautelares con el objeto de impedir:

[Q]ue se produzca o continúe la infracción a cualquiera de los derechos reconocidos en la presente Ley, evitar que las mercancías ingresen en los circuitos comerciales, inclusive las mercancías importadas, o bien para preservar las pruebas pertinentes relacionadas con la presunta infracción, las juezas o jueces están facultados a ordenar; a petición de parte, las medidas cautelares o preliminares que, según las circunstancias, fueren necesarias para la protección urgente de tales derechos [...](El subrayado me corresponde)¹²⁷

Dichas medidas cautelares consisten en:

- a) El cese inmediato de la actividad ilícita;
- b) La suspensión de la actividad de utilización, explotación, venta, oferta en venta, importación o exportación, reproducción, comunicación, distribución, según proceda; y,
- c) Cualquier otra que evite la continuación de la violación de los derechos.

El secuestro podrá ordenarse sobre los ingresos obtenidos por la actividad infractora, sobre bienes que aseguren el pago de la indemnización, sobre los productos o mercancías que violen un derecho de propiedad intelectual, así como sobre los equipos, aparatos y medios utilizados para cometer la infracción y sobre los ejemplares originales que hayan servido para la reproducción o comunicación.

La retención se ordenará sobre los valores debidos por concepto de explotación o remuneración.

La prohibición de ausentarse del país se ordenará si el demandado no tuviere domicilio o establecimiento permanente en el Ecuador. (El subrayado me corresponde)¹²⁸

¹²⁶Ley de Propiedad Intelectual. Art. 289. Registro Oficial Suplemento 426 de fecha 28 de diciembre de 2006.

¹²⁷Ley de Propiedad Intelectual. Art. 308. Registro Oficial Suplemento 426 de fecha 28 de diciembre de 2006. Reformado por la Disposición Reformatoria Quinta, num. 3 del Código Orgánico de la Función Judicial. Registro Oficial Suplemento 544 de fecha 09 de marzo de 2009.

¹²⁸ *Ibíd.*

Y a su vez, el cese inmediato de la actividad ilícita podrá comprender:

- a) La suspensión de la actividad infractora o la prohibición al infractor de reanudarla, o ambas;
- b) La clausura provisional del local o establecimiento, la que se expedirá necesariamente cuando las mercancías infractoras o ejemplares ilícitos constituyan parte sustancial del comercio habitual del infractor;
- c) El retiro del comercio de las mercancías, ejemplares ilícitos u objetos infractores y, su depósito judicial; y,
- d) Cualquier otra medida que resulte necesaria para la protección urgente de los derechos sobre la propiedad intelectual, atenta la naturaleza y circunstancias de la infracción. (El subrayado me corresponde)¹²⁹

3.1 Las medidas cautelares.

[L]as medidas cautelares son actos procesales * que se adoptan antes de deducida la demanda o después de ello, para asegurar bienes o mantener situaciones de hecho existentes al tiempo de aquella y con el objeto de preservar el cumplimiento de la sentencia que, en definitiva, recaiga sobre el proceso¹³⁰.

[L]as medidas cautelares tienen por finalidad asegurar el resultado práctico de la sentencia que debe recaer en un proceso determinado para que la justicia no sea burlada haciéndola de imposible cumplimiento¹³¹.

El tratadista Piero Calamandrei recoge una serie de criterios que rescatan aquellas cualidades que distinguen a las denominadas providencias cautelares de las demás:

Las providencias cautelares representan una conciliación entre las dos exigencias, frecuentemente opuestas, de la justicia: la celeridad y la de la ponderación; entre hacer las cosas pronto pero mal, y hacerlas bien pero tarde, las providencias cautelares tienden, ante todo, a hacerlas pronto, dejando que el problema de bien y mal, esto es, de la justicia intrínseca de la providencia, se resuelva más tarde, con la necesaria ponderación, en las reposadas formas del proceso ordinario. Permiten de este modo al proceso ordinario funcionar con calma, en cuanto aseguran preventivamente los medios idóneos para hacer que la providencia pueda tener, al ser dictada, la misión eficaz y el mismo rendimiento práctico que tendría si se hubiese dictado inmediatamente.¹³²

¹²⁹Ley de Propiedad Intelectual. Art. 309. Registro Oficial Suplemento 426 de fecha 28 de diciembre de 2006.

¹³⁰Norberto José Novellino. *Embargo y Desembargo y Demás Medidas Cautelares*. 2da. ed. Buenos Aires: Abeledo-Perrot. 1984. p. 25.

¹³¹Ibíd.

¹³²Piero Calamandrei. *Introducción al Estudio Sistemático de las Providencias Cautelares*. Lima: ARA Editores E.I.R.L. 2006. pp.43-44.

La característica que distingue a las providencias cautelares según Calamandrei es su subsidiariedad, “las cautelas nunca constituyen un fin por sí mismas, sino que están ineludiblemente preordenados a la emanación de una ulterior providencia definitiva, el resultado práctico de la cual aseguran preventivamente.”¹³³

De entre las características de las medidas cautelares que la doctrina destaca están:¹³⁴

- a) El carácter instrumental, basado en el hecho de que las medidas cautelares no constituyen un fin por sí mismas, sino que están destinadas a la emanación de una providencia definitiva posterior. La medida se pide teniendo en la mira el objeto de un proceso principal pendiente; pues una vez que haya finalizado el proceso principal, la medida cautelar se extingue; la duración temporal está supeditada a la pendencia del proceso principal y debe existir correlación entre la medida que se adopta y el posible contenido de la sentencia.
- b) La provisionalidad, sustentada en que las medidas se mantienen vigentes en cuanto subsistan las circunstancias que las engendraron.
- c) La mutabilidad o flexibilidad, se sustenta en que para evitar un perjuicio o gravámenes innecesarios al titular de los bienes, puede disponerse un aseguramiento distinto al solicitado u obtenido, así mismo cuando la medida no cumple adecuadamente la función de garantía a que está destinada, se puede solicitar su ampliación, mejora o sustitución.
- d) Se dictan sin audiencia o notificación contraria, puesto que si se notifica a quien se pretende afectar con la medida, se le otorgaría la posibilidad de frustrar el objeto que se persigue.
- e) El conocimiento jurisdiccional que se requiere para dictarlas es en grado de apariencia y no de certeza, pues el juez no declara ningún derecho o afectación, sino que actúa frente al inminente peligro en el que se encuentra el derecho.
- f) Las medidas cautelares no producen los efectos de cosa juzgada material, pues no causan instancia y su uso no configura prejuzgamiento.

¹³³Piero Calamandrei. *Introducción al Estudio Sistemático de las Providencias Cautelares*. Lima: ARA Editores E.I.R.L. 2006. p. 44.

¹³⁴Cfr. Mabel de los Santos. "Medida autosatisfactiva y medida cautelar". *Revista de Derecho Procesal, Medidas Cautelares*. Buenos Aires: Rubinzal-Culzoni Editores. 1999. pp. 37-44.

- g) Las medias tampoco tienen incidencia sobre la relación procesal en sí, de ahí que no interrumpen el plazo de caducidad de la instancia.
- h) Son de ejecutabilidad inmediata, pues los recursos planteados en contra de las mismas se conceden con efecto devolutivo y ningún incidente planteado por el destinatario de la medida puede detener su cumplimiento.
- i) Tienen carácter urgente, las disposiciones legales y la naturaleza de las medidas le dan carácter urgente, se deben emitir inmediatamente.

Además de las características antes citadas, resulta importante señalar que la aplicación de medidas cautelares conlleva necesariamente una contracautela, que consistente en una caución que se debe fijar en atención a un monto que cubra a la parte afectada en los gastos judiciales y los posibles prejuicios que puede ocasionar la medida cautelar solicitada sin derecho.¹³⁵

Para Francesco Carnelutti el proceso cautelar se caracteriza por ser:

Conservativo, cuando “para evitar que el proceso jurisdiccional llegue demasiado tarde, hace falta, mientras tanto, arreglar provisionalmente el litigio impidiendo determinados cambios en la situación de hecho.”¹³⁶

Innovativo, cuando “de lo que se trata no es de eliminar una peligrosa desigualdad mentre los litigantes, sino de anticipar proveimientos que, si cayeran en el momento normal, perderían en todo o en parte si eficacia.”¹³⁷

Autónomo y dependiente, cuando “no vaya en manera alguna seguido por el proceso definitivo; ello sucede cuando por efecto del mero arreglo provisional se extinga el litigio, y cese, por tanto, la necesidad del proceso definitivo.”¹³⁸

¹³⁵Cfr. Raúl Martínez Botos. *Medidas Cautelares*. 4ta ed. Buenos Aires: Editorial Universidad. 1999. pp. 48-54.

¹³⁶Francesco Carnelutti. *Instituciones de Derecho Procesal Civil*. Primera Serie Volumen 5. México D.F.: Oxford University Press. 2002. p. 50.

¹³⁷Id. p. 51

¹³⁸Id. p. 52

Coincido plenamente con el carácter garantista de las providencias cautelares, que la doctrina rescata:

Las providencias cautelares, como ya se observó, están dirigidas, más que a defender los derechos subjetivos, a garantizar la eficacia y, por decir así, la sociedad de la función jurisdiccional; ese especie de befa a la justicia que el deudor demandado en el proceso ordinario podría tranquilamente llevar a cabo aprovechando las largas dilaciones del procedimiento para poner a salvo sus bienes y reírse después de la condena prácticamente impotente para afectarlo, puede evitarse a través de la tutela cautelar. (El subrayado me corresponde)¹³⁹

Para autores como el Dr. Jorge Zavala Egas, las medidas cautelares se caracterizan por ser instrumentales y provisionales, siendo sus presupuestos fundamentales el *fumus boni iuris* (buen derecho); y, el *periculum in mora* (perjuicio por mora).¹⁴⁰

[...] la razón de las medidas cautelares se funda en el desarrollo prolongado del proceso para expedir una sentencia; para contrarrestar lo cual el Estado proporciona unos mecanismos jurídicos, que son justamente las medidas cautelares; si el proceso se desarrollara en una forma razonablemente breve no serían necesarias las cautelares, pero como en la vida jurídica práctica no podemos dar cuenta de que esto suceda; para evitar el ulterior daño marginal ocasionado por el retraso en el fallo que decide el proceso, aquellas deben surgir en la vida jurídica; además las cautelas nacen a la vida para evitar que los efectos de la sentencia sean meramente literarios, y que los ciudadanos puedan hacer uso de ellas para garantizar y mantener sus derechos mientras pende el proceso.¹⁴¹

Respecto de las medidas provisionales, el ADPIC señala:

Las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar la adopción de medidas provisionales rápidas y eficaces destinadas a: a) evitar que se produzca la infracción de cualquier derecho de propiedad intelectual y, en particular, evitar que las mercancías ingresen en los circuitos comerciales de la jurisdicción de aquéllas, inclusive las mercancías importadas, inmediatamente después del despacho de aduana; b) preservar las pruebas pertinentes relacionadas con la presunta infracción. 2. Las autoridades judiciales estarán facultadas para adoptar medidas provisionales, cuando ello sea conveniente, sin haber oído a la otra parte, en particular cuando haya probabilidad de que cualquier retraso cause daño

¹³⁹Piero Calamandrei. *Introducción al Estudio Sistemático de las Providencias Cautelares*. Lima: ARA Editores E.I.R.L. 2006. p. 140.

¹⁴⁰ Cfr. Jorge Zavala Egas. "La cautela en el procedimiento administrativo y en el proceso contencioso". *Memorias del 1er. Congreso Iberoamericano de Derecho Administrativo*. Guayaquil: Editorial Jurídica Míguez & Mosquera. 2005. p. 65-66.

¹⁴¹Juan Manuel Campo Cabal. *Medidas Cautelares en el Contencioso Administrativo*. Bogotá: Editorial Temis. 1989. p. 13.

irreparable al titular de los derechos, o cuando haya un riesgo demostrable de destrucción de pruebas.3. Las autoridades judiciales estarán facultadas para exigir al demandante que presente las pruebas de que razonablemente disponga, con el fin de establecer a su satisfacción con un grado suficiente de certidumbre que el demandante es el titular del derecho y que su derecho es objeto o va a ser objeto inminentemente de infracción, y para ordenar al demandante que aporte una fianza o garantía equivalente que sea suficiente para proteger al demandado y evitar abusos.4. Cuando se hayan adoptado medidas provisionales sin haber oído a la otra parte, éstas se notificarán sin demora a la parte afectada a más tardar inmediatamente después de ponerlas en aplicación. A petición del demandado, en un plazo razonable contado a partir de esa notificación se procederá a una revisión, en la que se le reconocerá el derecho de audiencia, con objeto de decidir si deben modificarse, revocarse o confirmarse esas medidas.5. La autoridad encargada de la ejecución de las medidas provisionales podrá exigir al demandante que presente cualquiera otra información necesaria para la identificación de las mercancías de que se trate.6. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 4, las medidas provisionales adoptadas al amparo de los párrafos 1 y 2 se revocarán o quedarán de otro modo sin efecto, a petición del demandado, si el procedimiento conducente a una decisión sobre el fondo del asunto no se inicia en un plazo razonable que habrá de ser establecido, cuando la legislación de un Miembro lo permita, por determinación de la autoridad judicial que haya ordenado las medidas, y que a falta de esa determinación no será superior a 20 días hábiles o 31 días naturales, si este plazo fuera mayor.7. En los casos en que las medidas provisionales sean revocadas o caduquen por acción u omisión del demandante, o en aquellos casos en que posteriormente se determine que no hubo infracción o amenaza de infracción de un derecho de propiedad intelectual, las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar al demandante, previa petición del demandado, que pague a éste una indemnización adecuada por cualquier daño causado por esas medidas.8. En la medida en que puedan ordenarse medidas provisionales a resultas de procedimientos administrativos, esos procedimientos se atenderán a principios sustancialmente equivalentes a los enunciados en esta sección.(El subrayado me corresponde)¹⁴²

Por su parte la Decisión 351, determinó en 1994 aquellas medidas cautelares que acompañan a un procedimiento principal:

Los procedimientos que se sigan ante autoridades nacionales competentes, observarán el debido y adecuado proceso, según los principios de economía procesal, celeridad, igualdad de las partes ante la ley, eficacia e imparcialidad. Asimismo, permitirán que las partes conozcan de todas las actuaciones procesales, salvo disposición especial en contrario.¹⁴³

La autoridad nacional competente, podrá ordenar las medidas cautelares siguientes:

- a) El cese inmediato de la actividad ilícita;
- b) La incautación, el embargo, decomiso o secuestro preventivo, según corresponda, de los ejemplares producidos con infracción de cualquiera de los derechos reconocidos en la presente Decisión.

¹⁴²Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC). Art. 50.-1. Suplemento del Registro Oficial No. 977 de 28 de junio de 1996.

¹⁴³Decisión 351: Régimen Común Sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos. Art. 55. Registro Oficial No.366 de 25 de enero de 1994.

c) La incautación, embargo, decomiso o secuestro, de los aparatos o medios utilizados para la comisión del ilícito.

Las medidas cautelares no se aplicarán respecto del ejemplar adquirido de buena fe y para el exclusivo uso personal.¹⁴⁴

Cabe mencionar 3 presupuestos de las medidas cautelares que nuestra legislación ha determinado y que considero como principales:

1) Para la adopción de las medidas cautelares, es necesario contar con elementos suficientes que permitan presumir la violación actual o inminente de los derechos sobre la propiedad intelectual.

La jueza o juez ordenará la medida al avocar conocimiento de la demanda, siempre que se acompañen pruebas sobre indicios precisos y concordantes que permitan razonablemente presumir la violación actual o inminente de los derechos sobre la propiedad intelectual reconocidos en ésta Ley, o sobre información que conduzca al temor razonable y fundado sobre su violación actual o inminente, atenta la naturaleza preventiva o cautelar de la medida y la infracción de que pueda tratarse.

La jueza o juez comprobará si el peticionario es titular de los derechos, a cuyo efecto se estará a las presunciones establecidas en esta Ley. En defecto de información proporcionada con la demanda que permita presumir la titularidad, bastará la declaración juramentada que al efecto se incluya en la demanda.¹⁴⁵

2) Es necesario que quien pretende que se adopten las medidas cautelares, presente la correspondiente caución que resguarde al demandado de un posible abuso del derecho.

La jueza o juez exigirá al actor, atentas las circunstancias, que presente fianza o garantía suficiente para proteger al demandado y evitar abusos.¹⁴⁶

3) La parte demandada debe ser notificada después de ejecutada la medida cautelar.

Las demandas que se presenten a fin de obtener una medida cautelar, así como las providencias correspondientes, tendrán la categoría de reservadas y no se notificarán a la parte demandada sino hasta después de su ejecución.¹⁴⁷

¹⁴⁴ Decisión 351: Régimen Común Sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos. Art. 56. Registro Oficial No. 366 de 25 de enero de 1994.

¹⁴⁵ Ley de Propiedad Intelectual. Art. 306. Registro Oficial Suplemento 426 de fecha 28 de diciembre de 2006.

¹⁴⁶ Ley de Propiedad Intelectual. Art. 307. Registro Oficial Suplemento 426 de fecha 28 de diciembre de 2006.

¹⁴⁷ Ley de Propiedad Intelectual. Art. 311. Registro Oficial Suplemento 426 de fecha 28 de diciembre de 2006.

3.1.1 Medidas cautelares en lo civil.

La Ley de Propiedad Intelectual ecuatoriana en su Disposición Transitoria Quinta, le otorga competencia al juez de lo civil para que conozca sobre los procesos cautelares:

Hasta que sean creados los juzgados y tribunales distritales de propiedad intelectual, los tribunales distritales de lo contencioso administrativo conocerán sobre las causas relacionadas a esta materia de conformidad a las disposiciones y competencias atribuidas por la presente Ley, a excepción de las diligencias cautelares, que serán conocidas por los jueces de lo civil. (El subrayado me corresponde)¹⁴⁸

Por su parte el Código Orgánico de la Función Judicial reestructuró la Función Judicial, transfiriendo las competencias de los tribunales distritales de lo contencioso administrativo:

Tribunales distritales de lo contencioso administrativo y fiscal.- Los actuales tribunales distritales de lo Contencioso Administrativo y Fiscal, funcionarán con el régimen y competencias establecidos antes de la vigencia de este Código hasta que el nuevo Consejo de la Judicatura integre las respectivas salas de las Cortes Provinciales previo concurso público y con las condiciones de estabilidad establecidas en este Código.¹⁴⁹

Atribuciones y deberes.- Corresponde a las juezas y jueces que integren las salas de lo contencioso administrativo:

[...]

6. Conocer y resolver de las controversias regidas por la Ley de Propiedad Intelectual,¹⁵⁰

Son entonces los jueces de lo civil los competentes para conocer las causas sobre diligencias cautelares en materia de propiedad intelectual y emitir la correspondiente providencia cautelar, mientras que los tribunales distritales de lo contencioso administrativo conocerán las controversias regidas por la Ley de Propiedad Intelectual.

En cuanto al procedimiento para la adopción de las medidas cautelares podemos establecer lo siguiente:

¹⁴⁸Ley de Propiedad Intelectual. Disposición Transitoria Quinta. Registro Oficial Suplemento 426 de fecha 28 de diciembre de 2006.

¹⁴⁹Código Orgánico de la Función Judicial. Disposición Transitoria Cuarta. Registro Oficial Suplemento 544 de fecha 09 de marzo de 2009.

¹⁵⁰Código Orgánico de la Función Judicial. Art. 217. Registro Oficial Suplemento 544 de fecha 09 de marzo de 2009.

Las providencias preventivas y cautelares relacionadas con la propiedad intelectual, se tramitarán en conformidad con la Sección Vigésima Séptima, Título Segundo, Libro Segundo del Código de Procedimiento Civil, con las modificaciones constantes en esta Sección.¹⁵¹

La jueza o juez ordenará la medida al avocar conocimiento de la demanda, siempre que se acompañen pruebas sobre indicios precisos y concordantes que permitan razonablemente presumir la violación actual o inminente de los derechos sobre la propiedad intelectual reconocidos en ésta Ley, o sobre información que conduzca al temor razonable y fundado sobre su violación actual o inminente, atenta la naturaleza preventiva o cautelar de la medida y la infracción de que pueda tratarse.

La jueza o juez comprobará si el peticionario es titular de los derechos, a cuyo efecto se estará a las presunciones establecidas en esta Ley. En defecto de información proporcionada con la demanda que permita presumir la titularidad, bastará la declaración juramentada que al efecto se incluya en la demanda.(El subrayado me corresponde)¹⁵²

La jueza o juez exigirá al actor, atentas las circunstancias, que presente fianza o garantía suficiente para proteger al demandado y evitar abusos.(El subrayado me corresponde)¹⁵³

Las medidas serán ejecutadas en presencia del juez, si el actor así lo requiere, quien podrá asesorarse de los peritos necesarios o de funcionarios del IEPI, cuyo dictamen en la propia diligencia constará del acta correspondiente y servirá para la ejecución. La orden que expida la jueza o juez conforme con el artículo precedente 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.¹⁵⁴

Las demandas que se presenten a fin de 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.(El subrayado me corresponde)¹⁵⁵

Si el actor indicare que para la prueba de la violación de los derechos se requiere de inspección judicial previa, la jueza o juez la dispondrá sin notificar a la parte contraria y

¹⁵¹Ley de Propiedad Intelectual. Art. 305. Registro Oficial Suplemento 426 de fecha 28 de diciembre de 2006.

¹⁵²Ley de Propiedad Intelectual. Art. 306. Registro Oficial Suplemento 426 de fecha 28 de diciembre de 2006. Reformado por la Disposición Reformativa Quinta, num. 3 del Código Orgánico de la Función Judicial. Registro Oficial Suplemento 544 de fecha 09 de marzo de 2009.

¹⁵³Ley de Propiedad Intelectual. Art. 307. Registro Oficial Suplemento 426 de fecha 28 de diciembre de 2006. Reformado por la Disposición Reformativa Quinta, num. 3 del Código Orgánico de la Función Judicial. Registro Oficial Suplemento 544 de fecha 09 de marzo de 2009.

¹⁵⁴Ley de Propiedad Intelectual. Art. 310. Registro Oficial Suplemento 426 de fecha 28 de diciembre de 2006. Reformado por la Disposición Reformativa Quinta, num. 3 del Código Orgánico de la Función Judicial. Registro Oficial Suplemento 544 de fecha 09 de marzo de 2009.

¹⁵⁵Ley de Propiedad Intelectual. Art. 311. Registro Oficial Suplemento 426 de fecha 28 de diciembre de 2006.

podrá ordenar durante la diligencia las medidas cautelares pertinentes. Para este fin concurrirá con los funcionarios que deban cumplir tales medidas.¹⁵⁶

Cumplida la medida cautelar se citará la demanda al demandado y la jueza o juez dispondrá que comience a correr el término de prueba previsto en el artículo 902 del Código de Procedimiento Civil.

Las medidas cautelares caducarán si dentro del término de quince días de ejecutadas no se propone la demanda en lo principal.(El subrayado me corresponde)

En los casos en que las medidas provisionales sean revocadas o caduquen por acción u omisión del demandante, o en aquellos casos en que posteriormente se determine que no hubo infracción o amenaza de infracción de un derecho de propiedad intelectual, la jueza o el juez competente ordenará al actor, previa petición del demandado, la indemnización de daños y perjuicios.(El subrayado me corresponde)¹⁵⁷

Las juezas o jueces que no cumplan con lo previsto en el artículo 69 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.¹⁵⁸

Ya sea en la práctica de medidas cautelares o en la actuación de pruebas, podrán intervenir como peritos los funcionarios designados por el IEPI. La jueza o juez estará obligado a requerir la intervención pericial de tales funcionarios, a solicitud de parte.¹⁵⁹

Las juezas o jueces observarán adicionalmente los procedimientos y medidas establecidos en convenios o tratados internacionales sobre propiedad intelectual vigentes en el Ecuador, en cuanto sean aplicables. Las juezas o jueces estarán exentos de responsabilidad en los términos del artículo 48 numeral 2 del Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio ADPIC.¹⁶⁰

¹⁵⁶Ley de Propiedad Intelectual. Art. 312. Registro Oficial Suplemento 426 de fecha 28 de diciembre de 2006. Reformado por la Disposición Reformatoria Quinta, num. 3 del Código Orgánico de la Función Judicial. Registro Oficial Suplemento 544 de fecha 09 de marzo de 2009.

¹⁵⁷Ley de Propiedad Intelectual. Art. 314. Registro Oficial Suplemento 426 de fecha 28 de diciembre de 2006. Reformado por la Disposición Reformatoria Quinta, num. 3 del Código Orgánico de la Función Judicial. Registro Oficial Suplemento 544 de fecha 09 de marzo de 2009.

¹⁵⁸Ley de Propiedad Intelectual. Art. 315. Registro Oficial Suplemento 426 de fecha 28 de diciembre de 2006. Reformado por la Disposición Reformatoria Quinta, num. 3 del Código Orgánico de la Función Judicial. Registro Oficial Suplemento 544 de fecha 09 de marzo de 2009.

¹⁵⁹Ley de Propiedad Intelectual. Art. 317. Registro Oficial Suplemento 426 de fecha 28 de diciembre de 2006. Reformado por la Disposición Reformatoria Quinta, num. 3 del Código Orgánico de la Función Judicial. Registro Oficial Suplemento 544 de fecha 09 de marzo de 2009.

¹⁶⁰Ley de Propiedad Intelectual. Art. 318. Registro Oficial Suplemento 426 de fecha 28 de diciembre de 2006. Reformado por la Disposición Reformatoria Quinta, num. 3 del Código Orgánico de la Función Judicial. Registro Oficial Suplemento 544 de fecha 09 de marzo de 2009.

Podemos evidenciar como la Ley de Propiedad Intelectual ecuatoriana armoniza el procedimiento para la adopción de medidas cautelares con aquellos principios que la doctrina ha desarrollado para con las medidas cautelares que disponen en una providencia cautelar.

En lo referente a la jurisprudencia emitida por las salas de lo civil que tratan sobre las medidas cautelares relacionadas a temas de propiedad intelectual, podemos evidenciar también la ya mencionada armonización:

[...] En la doctrina sobre esta figura jurídica se sostiene: “La calificación de ‘cautelares’ (o asegurativas, que es sinónimo) es la más apropiada para indicar estas providencias, porque es común a todas la finalidad de constituir una cautela o aseguración preventiva contra un peligro que amenaza.”; las providencias cautelares “... nunca constituyen un fin por sí mismas, sino que están ineludiblemente preordenadas a la emanación de una ulterior providencia definitiva, el resultado práctico de la cual aseguran preventivamente.”. (Piero Calamendrei *Providencias Cautelares*, Editorial Bibliográfica Argentina, Buenos Aires, 1984, páginas 44 y 48). De manera concordante a la definida, la doctrina uruguaya opina: “Las medidas cautelares, en general, constituyen decisiones provisorias, anticipadas y en prevención de un daño que podría sufrir por la demora del proceso; quien tiene presunto derecho. Estos caracteres hacen que, en la gran mayoría de las legislaciones, sean excluidas del control de casación.” (Enrique Vescoví, *La Casación Civil*, Ediciones IDEA, 1a Ed., Montevideo, 1979, págs. 48 a 49). En conclusión, por todo lo expuesto, observamos que la providencia recurrida, dentro de este proceso cautelar, no es susceptible del recurso extraordinario de casación por falta de procedencia. Este criterio viene manteniendo la Sala y lo ha manifestado entre otras, en las siguientes resoluciones: 42-2002 dictada en el juicio No. 12-2002 (Proaño vs. Vélez), publicada en el R. O. 549 de 5 de abril del 2002; 95-2003 dictada en el juicio No. 320-2001 (Mortensen vs. Haro), publicada en el R. O. No. 173 de 19 de septiembre del 2003; y 63-2004 dictada en el juicio No. 35-2004 (Álvarez Barba Cía. Ltda. vs. Renault S. A.), publicada en el R. O. No. 396 de 10 de agosto del 2004. Por lo tanto, la Tercera Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Suprema de Justicia, rechaza el recurso de hecho y por ende el recurso de casación interpuesto por Enrique González Jover, por los derechos que representa de Acromax Laboratorio Químico Farmacéutico S. A.[...] ¹⁶¹

Criterios jurisprudenciales que se repiten a su vez en las providencias emitidas por las salas de lo civil:

[...] la Sala concluye que el juicio de providencias preventivas o cautelares, tiene dos fases perfectamente definidas; la primera, que se inicia con la demanda y concluye con la medida cautelar o preliminar que tiene el carácter de provisional; y, la segunda que se inicia

¹⁶¹Corte Suprema de Justicia-Tercera Sala de lo Civil y Mercantil. Resolución No. 315-2007, de 26 de septiembre de 2007. Registro Oficial No. 640 de 23 de julio de 2009 (Ver ANEXO 1).

con la apertura de la causa a prueba para concluir con la resolución que, al tenor del Art. 921 del Código de Procedimiento Civil (936 de la anterior codificación) es susceptible de apelación únicamente en el efecto devolutivo, y que bien puede disponer que la traba sea definitiva o dejar sin efecto la medida ordenada provisionalmente; porque en conformidad con el Art. 937 del Código Adjetivo Civil (anterior Art. 922), únicamente la resolución que pone fin a la causa de secuestro, prohibición de enajenar, retención, prohibición de ausentarse y remoción de depositario o de las providencias preventivas o cautelares que consultado el Art. 308 de la Ley de Propiedad Intelectual (cese inmediato de la actividad ilícita; suspensión de la actividad de utilización, venta, oferte en venta, importación o exportación, reproducción, comunicación, distribución, según proceda; y cualquier otra que evite la continuación de la violación de los derechos) , es susceptible de impugnación a través del recurso de apelación, que solo puede ser concedido en el efecto devolutivo, no así las dictadas durante el trámite, al extremo que según la disposición legal últimamente indicada, no se permite a las partes formulación de artículo alguno, vale decir, de ningún incidente; porque del análisis de los recaudos procesales, encuéntrese que el Dr. Raúl Mariño Hernández, Juez Séptimo de lo Civil de Pichincha, a quien por sorteo correspondiera el conocimiento de la causa, en providencia de 21 de diciembre del 2004, que obra de fs. 99, luego de calificar y admitir a trámite la demanda de providencias preventivas propuesta por Pfizer Ireland Pharmaceuticals, por las motivaciones que consigna, entre otros particulares, prohíbe a la demandada -Medicamenta Ecuatoriana S.A.- comercializar en el Ecuador el medicamento "Potencil", a la vez que ordena el retiro de los circuitos comerciales el mismo indicado producto, y su depósito, a cuyo efecto designa al respectivo depositario judicial, y que se oficie a varias distribuidoras y comercializadoras farmacéuticas para que se abstengan de continuar comercializándolo, medidas cautelares aquellas que deben ser tenidas como provisionalmente dispuestas (aún cuando el Juez no lo haya dicho expresamente), porque eso es lo que manda la Ley; y, porque siendo así, al no estar comprendida tal providencia entre las resoluciones que ponen fin al proceso, que se encuentran previstas por el Art. 921 (anterior 936), no es susceptible del recurso de apelación, como tampoco es susceptible de tal recurso la providencia fechada el 19 de abril de 2005, que desestima los pedidos de aclaración y ampliación solicitados por la demandada, debe concluirse forzosamente que el recurso deducido por el representante de Medicamenta Ecuatoriana S.A. ha sido indebidamente interpuesto e ilegalmente concedido [...]¹⁶²

Queda claro entonces que las medidas cautelares son provisionales y están estrictamente ligadas a un proceso en lo principal.

De acuerdo con la legislación ecuatoriana, el proceso en lo principal debe plantearse ante los tribunales distritales de lo contencioso administrativo, quienes se pronunciarán sobre la existencia o no de una violación de los derechos que el titular tiene sobre la marca registrada.

¹⁶²Corte Superior de Justicia-Primera Sala de lo Civil. Juicio Propiedad Intelectual (Providencias Preventivas) No. 11-2006-JB. Providencia de 31 de marzo de 2006. (Ver ANEXO 2)

Es discutido el hecho por el cual los jueces tiene la obligación de ordenar las medidas en el momento y en la forma solicitadas, sin embargo autores como Jorge Otamendi al respecto consideran:

[E]l juez tiene la obligación de otorgar la medida tal cual ha sido solicitada. De lo contrario, se entraría en una cuestión en la que se discutiría el fondo, es decir la confundibilidad de las marcas en cuestión.[...]El juez concede así la medida a ciegas y sólo puede "regularla" fijando una caución más elevada si tiene sospechas de que se trata de una medida injustificada [...] Si no hay la más mínima relación entre las marcas, las medidas no son procedentes y una caución elevada no suple esa falencia.¹⁶³

3.1.2 Juicio No. 17321-2010-1241.¹⁶⁴

La presente causa inicia con la demanda de providencias preventivas y cautelares que la compañía ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA O.I.A. CIA.LDTA., interpone en contra de la compañía PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, el 06 de septiembre de dos mil diez.

La parte actora fundamenta su demanda en el hecho consistente en que el demandado, se encuentra comercializando en el país el producto salsa de soya con un diseño de etiqueta sin registro que es similar al previamente registrado por la compañía ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA O.I.A. CIA.LDTA., según se desprende de las copias de los títulos de las marcas, las fotografías de los productos y demás pruebas aportadas.

El hecho vulnera el derecho al uso exclusivo de la marca registrada de la parte actora y confunde al público consumidor respecto del origen empresarial del producto y su calidad, según lo determinan los artículos 217 de la Ley de Propiedad Intelectual y el 155 de la Decisión 486.

Basados en los Artículos 308 y 309 de la Ley de Propiedad Intelectual, el actor solicita al juez que se ejecuten las siguientes medidas cautelares: La verificación de la infracción a través

¹⁶³Jorge Otamendi. *Derecho de Marcas*. Cuarta Edición. Buenos Aires: Abeledo Perrot. 2002. p. 290, 291.

¹⁶⁴Juzgado Vigésimo Primero de lo Civil de Pichincha. Juicio No. 1241-2010-HE. 06 de septiembre de 2010. (Ver ANEXO 3)

de una inspección judicial a los establecimientos de venta del producto como SUPERMAXI y MI COMISARIATO, la protección urgente de los derechos ordenando el cese inmediato de la actividad ilícita, el retiro del comercio de las mercancías u objetos infractores y su depósito judicial, la suspensión de la actividad de utilización, venta, oferta en venta y distribución por lo que se pide se oficie a determinadas empresas a fin de suspendan la comercialización.

El Juzgado Vigésimo Primero de lo Civil de Pichincha en virtud del sorteo realizado, avoca conocimiento de la causa el 22 de septiembre de 2010 y dispone que en el término de 3 días y bajo prevenciones de Ley, se de cumplimiento a los dispuesto en el inciso segundo del Art. 306 de la Ley de Propiedad Intelectual.

El 26 de septiembre de 2010 la parte actora remite al juzgado la correspondiente declaración juramentada que tiene por objeto comprobar que es titular de los derechos afectados.

El 20 de octubre de 2010, se notificó a la parte actora con una procedencia en la que se dispone la adopción de medidas cautelares:

En consecuencia, en mérito de la documentación que se acompaña y por hallarse cumplidos los presupuestos exigidos en el Art. 306 del mencionado Cuerpo de Leyes, como medida preventiva y cautelar, con fundamento en el Art. 308, literales a) y b) de la misma ley, se ordena el cese inmediato de la actividad ilícita que comprende la comercialización, utilización, explotación, venta, oferta en venta, reproducción, comunicación y distribución por cualquier vía o método posible, por parte de la Compañía Procesadora Nacional de Alimentos C.A. PRONACA, de los productos que tengan el diseño industrial de "DISEÑO DE ETIQUETA ORIENTAL" o cualquiera de sus elementos distintivos y derechos de exclusividad de uso que corresponden a la Compañía ORIENTAL INDUSTRIAL ALIMENTICIA O.I.A.CIA. LTDA.- Se ordena el retiro del comercio de los productos infractores.- Ejecútese esta medida el día Martes dieciséis de Noviembre del año en curso, a partir de las diez horas, con el objeto de que tenga lugar la diligencia de inspección judicial a los locales de SUPERMAXI y MI COMISARIATO de esta ciudad de Quito, para lo cual ofíciase al señor Comandante de la Policía Nacional del Distrito Metropolitano de Quito, a fin de que intervenga uno de los señores Agentes de dicha Institución; así como también ofíciase al señor Jefe de Sorteos y Casilleros Judiciales de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, a fin de que previo el sorteo respectivo se designe a uno de los señores Depositarios Judiciales de éste Cantón.- Se faculta la adopción de cualquier medida práctica necesaria para la plena ejecución de esta medida cautelar de conformidad con lo dispuesto el Art. 310 Ibidem.- Conforme lo prescrito en el Art. 307 de la Ley de Propiedad Intelectual, se fija en USDS/. 20.000,00 dólares americanos, la fianza o garantía que debe depositar la parte actora.- Hecho que sea previo decreto de conformidad con lo dispuesto en el Art. 902 del

Código de Procedimiento Civil, norma supletoria para el trámite de esta causa y conforme lo estipula en el Art. 305 de la Ley de Propiedad Intelectual, se recibirá la causa a prueba por el término de tres días.- Agréguese la documentación acompañada.- Cítese a la compañía PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, [...], en la dirección señalada para el efecto.(El subrayado me corresponde)¹⁶⁵

Hasta el momento, no se ha emitido la sentencia correspondiente al juicio de providencias preventivas y cautelares No. 17321-2010-1241, en la que se confirme o revoquen las medidas cautelares adoptadas. Tampoco se ha resuelto aún, la demanda en lo principal planteada en el juicio verbal sumario No. 118-2011-2 ante el Tribunal Distrital No. 2 de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil.

3.1.3 Medidas cautelares en lo administrativo.

La adopción de medidas cautelares tendientes a precautar un derecho de propiedad intelectual, se llevan a cabo como parte de un procedimiento administrativo denominado Tutela Administrativa.

Previo al estudio de la Tutela Administrativa contemplada en nuestra legislación, debemos analizar aquello que la doctrina ha denominado como la tutela anticipada o tutela satisfactiva interinal, que es "aquella que, reunidos ciertos requisitos, tiene por objeto anticipar, total o parcialmente, y de manera provisional e interina, lo pretendido por la parte requirente, dentro del mismo proceso de conocimiento."¹⁶⁶ Los presupuestos enunciados por la legislación argentina para la anticipación de la tutela son:¹⁶⁷

- 1) Que exista convicción suficiente acerca del derecho alegado.
- 2) Que se acredite en el caso tal grado de urgencia que si la medida no se adoptase en ese momento, se causaría daño irreparable o daño de difícil reparación al peticionante.

¹⁶⁵Juzgado Vigésimo Primero de lo Civil de Pichincha. Juicio No. 1241-2010-HE. Providencia de 20 de octubre de 2010. (Ver ANEXO 3)

¹⁶⁶ Santiago Guarderas Izquierdo. *Tutela Administrativa en la Ley de Propiedad Intelectual*. Quito: Corporación de Estudios y Publicaciones. 2013. p. 1.

¹⁶⁷ Cfr. Id. pp. 5-8.

- 3) Que se efectivice contracautela suficiente, salvo que se encontrara el peticionante exento de darla.
- 4) Que la anticipación no produzca efectos irreparables en la sentencia definitiva.

Existe también la tutela satisfactiva autónoma, conocida por la doctrina argentina como las medidas autosatisfactivas que consisten en un despacho favorable de la medida por parte del juez, sin que sea necesario interponer una acción posterior, lo que procura la cautela material inmediata de los derechos, anticipando en el tiempo los efectos de la sentencia de mérito; por lo que se requiere de una evidencia clara y convincente que va más allá del *fumus boni iuris*.¹⁶⁸

Al comparar las medidas autosatisfactivas con las medidas cautelares la doctrina rescata lo siguiente:

Es cierto que participan de algunos rasgos comunes con las medidas cautelares, tales como su carácter urgente, su ejecutabilidad inmediata y la circunstancia de que en determinados casos sea despachable inaudita parte, pero existen diferencias de tal relevancia que permiten concluir sin hesitación que no se trata de una medida cautelar sino de un proceso urgente autónomo.¹⁶⁹

La Ley de Propiedad Intelectual ecuatoriana faculta al Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), la adopción de medidas cautelares de carácter provisional sujetas a revocación y confirmación.

El IEPI, a través de las direcciones regionales competentes en razón de la materia, podrá adoptar cualquier medida cautelar de protección urgente de los derechos a que se refiere esta Ley, si se acompañan a la pretensión cautelar las pruebas a que se refiere el artículo 306 de esta Ley. Estas medidas tendrán carácter provisional, y estarán sujetas a revocación o confirmación conforme se dispone en el artículo 339 de esta Ley.(El subrayado me corresponde)¹⁷⁰

La observancia y el cumplimiento de los derechos de propiedad intelectual son de interés público. El Estado, a través del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, IEPI,

¹⁶⁸Cfr. Ramiro Simón Padrós. *La Tutela Cautelar en la Jurisdicción Contencioso Administrativa*. Buenos Aires: Lexis Nexis Argentina. 2004. pp. 34-35.

¹⁶⁹Mabel de los Santos. "Medida autosatisfactiva y medida cautelar". *Revista de Derecho Procesal, Medidas Cautelares*. Buenos Aires: Rubinzal-Culzoni Editores. 1999.p. 37.

¹⁷⁰Ley de Propiedad Intelectual. Art. 336. Registro Oficial Suplemento 426 de fecha 28 de diciembre de 2006.

ejercherà la tutela administrativa de los derechos sobre la propiedad intelectual y velará por su cumplimiento y observancia.(El subrayado me corresponde)¹⁷¹

Los Miembros se asegurarán de que en su legislación nacional se establezcan procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual conforme a lo previsto en la presente Parte que permitan la adopción de medidas eficaces contra cualquier acción infractora de los derechos de propiedad intelectual a que se refiere el presente Acuerdo, con inclusión de recursos ágiles para prevenir las infracciones y de recursos que constituyan un medio eficaz de disuasión de nuevas infracciones. Estos procedimientos se aplicarán de forma que se evite la creación de obstáculos al comercio legítimo, y deberán prever salvaguardias contra su abuso. (El subrayado me corresponde)¹⁷²

Dichas medidas cautelares se toman como parte del procedimiento administrativo denominado Tutela Administrativa, que tiene por objeto la inspección, el requerimiento de información y la sanción con el fin de evitar y reprimir violaciones a los derechos sobre la propiedad intelectual.

Durante la inspección que se realiza en la Tutela Administrativa, se podrán ejecutar las medidas cautelares correspondientes de acuerdo con el siguiente procedimiento:

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

Igualmente podrán solicitar por escrito cualquier información que permita establecer la existencia o no de una presunta violación, de conformidad con el artículo 337 de la Ley de Propiedad Intelectual. Sin perjuicio de las sanciones previstas en la Ley, la falta de contestación a los requerimientos de información o datos se tendrá como un indicio en contra del presunto infractor a los efectos de las medidas cautelares, ya en sede cautelar o administrativa. (El subrayado me corresponde)¹⁷³

Las inspecciones se realizarán sin notificación previa al presunto infractor. Al momento de realizarse la diligencia se le hará conocer el contenido del acto administrativo que ordena su práctica.¹⁷⁴

¹⁷¹Ley de Propiedad Intelectual. Art. 332. Registro Oficial Suplemento 426 de fecha 28 de diciembre de 2006.

¹⁷²Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC). Art. 41.-1. Suplemento del Registro Oficial No. 977 de 28 de junio de 1996.

¹⁷³Reglamento a la Ley de Propiedad Intelectual. Art. 91. Registro Oficial 120 de fecha 01 de febrero de 1999.

¹⁷⁴Reglamento a la Ley de Propiedad Intelectual. Art. 92. Registro Oficial 120 de fecha 01 de febrero de 1999.

En la inspección se escuchará la exposición del presunto infractor y de la parte afectada si hubiere concurrido. El funcionario competente dejará constancia en el acta que se elabore de sus observaciones, si las hubiere, y si fuere del caso, procederá a la formación de un inventario detallado de los bienes relacionados con la presunta infracción.

Se dejará constancia de lo examinado por los medios que de mejor manera permitan apreciar el estado de las cosas inspeccionadas.

En el caso de ejemplares de obras, producciones, interpretaciones, emisiones de radiodifusión u otras prestaciones que estuvieren siendo empleadas o explotadas sin la autorización prevista en la Ley, se procederá a su aprehensión, quedando el Secretaría General del IEPI como depositario, sin perjuicio de la adopción de cualquier otra medida cautelar que fuere necesaria atentas las circunstancias de la infracción.¹⁷⁵

En el acta se detallará si ha habido lugar a la remoción de rótulos, aprehensión de mercaderías u otros objetos que violen derechos sobre patentes, marcas u otras formas de propiedad intelectual.¹⁷⁶

En caso de solicitud de medidas cautelares provisionales, el funcionario competente comprobará que se hayan cumplido los supuestos previstos en el artículo 306 de la Ley y procederá a poner de inmediato en conocimiento del Juez competente. (El subrayado me corresponde)¹⁷⁷

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 336 de la Ley de Propiedad Intelectual, último inciso, el IEPI, a través de la Dirección Nacional o Regional que corresponda, calificará y admitirá toda solicitud de medida cautelar dentro de las cuarenta y ocho horas de presentada, siempre que se acompañen las pruebas o información prevista en los artículos 306 y 308 de la Ley.

La autoridad a quien corresponda el despacho de la medida cautelar podrá exigir fianza, atentas las circunstancias. Si no existiere prueba suficiente que permita presumir la infracción o que conduzca al temor razonable sobre comisión actual o inminente, la fianza deberá exigirse.

Las autoridades se abstendrán de exigir fianzas cuando existan indicios suficientes, y se abstendrán igualmente de fijar fianzas que puedan disuadir a los titulares de derechos del acceso a la tutela administrativa de los derechos de propiedad intelectual.

Aceptada provisionalmente la pretensión cautelar, se realizará una inspección en los términos previstos en este Reglamento, en el curso de la cual los peritos designados por el IEPI emitirán su dictamen, que servirá para la ejecución al término de la inspección correspondiente. El Director competente o su delegado podrá adoptar en el curso de la inspección cualquier medida cautelar adicional, de oficio o a petición de parte, si lo considera necesario para la protección urgente de los derechos. (El subrayado me corresponde)¹⁷⁸

¹⁷⁵Reglamento a la Ley de Propiedad Intelectual. Art. 93. Registro Oficial 120 de fecha 01 de febrero de 1999.

¹⁷⁶Reglamento a la Ley de Propiedad Intelectual. Art. 94. Registro Oficial 120 de fecha 01 de febrero de 1999.

¹⁷⁷Reglamento a la Ley de Propiedad Intelectual. Art. 95. Registro Oficial 120 de fecha 01 de febrero de 1999.

¹⁷⁸Reglamento a la Ley de Propiedad Intelectual. Art. 96. Registro Oficial 120 de fecha 01 de febrero de 1999.

El autor ecuatoriano Santiago Guarderas considera que la Tutela Administrativa de los derechos de propiedad intelectual en el Ecuador, es una tutela de carácter cautelar.¹⁷⁹ Sin embargo, yo considero que el peculiar procedimiento administrativo que en el Ecuador se conoce como Tutela Administrativa, es un procedimiento autónomo que comparte caracteres con las denominadas tutelas autosatisfactivas y en el cual están contempladas, además de la adopción de medidas cautelares provisionales y accesorias, determinadas sanciones¹⁸⁰ por la violación a los derechos de propiedad intelectual. Estas sanciones consisten en la clausura del establecimiento de 3 a 7 días, y/o una multa de entre quinientos a cien mil dólares de los Estados Unidos de América, y/o la confirmación o adopción de cualquiera de las medidas cautelares contempladas en la Ley.

Nuestra legislación contempla un procedimiento muy similar al de la Tutela Administrativa que por el lugar en el que las medidas cautelares son tomadas se la conoce como Medidas en Frontera. Dicho procedimiento que puede iniciar de oficio o a petición de parte se compone a su vez de dos etapas: La primera es la etapa cautelar, en ella el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador tiene la facultad de tomar medidas cautelares consistentes en la prohibición del ingreso a los circuitos comerciales, de las mercancías infractoras que vulneren los derechos de propiedad intelectual. La segunda etapa es la de conocimiento, en la que el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual analiza el fondo del conflicto confirmando o revocando la medida adoptada. Confirmada la medida los bienes serán puestos a disposición del fiscal competente.¹⁸¹

La Ley de Propiedad Intelectual vigente en el Ecuador al respecto de las Medidas en Frontera señala:

¹⁷⁹Cfr. Santiago Guarderas Izquierdo. *Tutela Administrativa en la Ley de Propiedad Intelectual*. Quito: Corporación de Estudios y Publicaciones. 2013.

¹⁸⁰Ley de Propiedad Intelectual. Art. 339. Registro Oficial Suplemento 426 de fecha 28 de diciembre de 2006.

¹⁸¹Cfr. Natasha Bluztein y Nelson Yépez. "Las Medidas en Frontera en el Ecuador". *Revista Jurídica de Propiedad Intelectual*. Tomo IV. Guayaquil: Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. 2011. pp. 175-180.

La Corporación Aduanera Ecuatoriana y todos quienes tengan el control del ingreso o salida de mercaderías al o desde el Ecuador, tienen la obligación de impedir que ingresen o se exporten productos que de cualquier modo violen los derechos de propiedad intelectual.

Si a petición de parte interesada no impidieren el ingreso o exportación de tales bienes, serán considerados cómplices del delito que se cometa, sin perjuicio de la sanción administrativa que corresponda.

Cuando impidieren, de oficio o a petición de parte, el ingreso o exportación de cualquier producto que viole los derechos de propiedad intelectual, lo pondrán en conocimiento mediante informe pormenorizado al Director Ejecutivo del IEPI, quien en el término de cinco días confirmará o revocará la medida tomada. Confirmada la medida, los bienes serán puestos a disposición del fiscal competente.

Si la Corporación Aduanera Ecuatoriana o cualquier otro funcionario competente se hubiere negado a tomar la medida requerida o no se hubiere pronunciado en el término de tres días, el interesado podrá recurrir directamente, dentro de los tres días, posteriores, al Director Ejecutivo del IEPI para que la ordene.

Quien ordene la medida podrá exigir caución de conformidad con el artículo siguiente.¹⁸²

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, cualquiera de los directores nacionales, según el área de su competencia, podrán ordenar a petición de parte, la suspensión del ingreso o exportación de cualquier producto que en cualquier modo viole los derechos de propiedad intelectual.

La resolución se dictará en el término de tres días desde la petición. Si se estima necesario o 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.

A petición de la parte afectada con la suspensión, el Director Nacional del IEPI, según el caso, dispondrá la realización de una audiencia para examinar la mercadería y, si fuere procedente, revocar la medida. Si no la revocare, dispondrá que todo lo actuado se remita al fiscal competente.¹⁸³

3.1.4 Tutela Administrativa: Trámite No. 1011-10-JP.¹⁸⁴

El presente trámite inicia con el pago de la tasa por el concepto de trámite de acciones para el ejercicio de la tutela administrativa de signos distintivos y la presentación el 10 de septiembre de 2010, ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, del escrito en el que

¹⁸²Ley de Propiedad Intelectual. Art. 342. Registro Oficial Suplemento 426 de fecha 28 de diciembre de 2006.

¹⁸³Ley de Propiedad Intelectual. Art. 343. Registro Oficial Suplemento 426 de fecha 28 de diciembre de 2006.

¹⁸⁴Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual -IEPI-. Gestión de Oposiciones y Tutelas Administrativas. Tutela Administrativa No. 1011-10-JP de los derechos de Propiedad Intelectual. 10 de septiembre de 2010. (Ver ANEXO 4)

la Compañía de Elaborados de Café ELCAFE C.A. solicita la tutela administrativa de los derechos de propiedad intelectual.

La tutela se fundamenta en el hecho consistente en que NESTLÉ ECUADOR S.A., se encuentra comercializando café en el país, mediante el uso de un sobre con un diseño de etiqueta que es muy similar al previamente registrado por la Compañía de Elaborados de Café ELCAFE C.A., según se desprende de las copias de los títulos de las marcas, las fotografías de los productos y demás pruebas aportadas.

Este hecho vulnera el derecho al uso exclusivo de la marca registrada de la parte actora y confunde al público consumidor respecto del origen empresarial del producto y su calidad, según lo determinan los artículos 217 de la Ley de Propiedad Intelectual y el 155 de la Decisión 486.

La parte actora requiere entre otras, que se realicen inspecciones simultáneas en las bodegas del demandado de las ciudades de Quito y Guayaquil para que previo la formación de inventario detallado, la aprehensión material y depósito de todos los sobres del producto que contenga las etiquetas con los colores semejantes a los que comercializa el actor, se cese de inmediato con la actividad ilícita, se suspenda la actividad de utilización y se sancione de conformidad con la ley.

Mediante providencia notificada el 09 de noviembre de 2010, la unidad de Gestión de Oposiciones y Tutelas Administrativas del IEPI determina que la solicitud de tutela administrativa presentada a trámite por la Compañía de Elaborados de Café ELCAFE C.A. en contra de NESTLÉ ECUADOR S.A., por la presunta infracción a sus derechos de propiedad industrial, reúne los requisitos legales por lo que se le acepta a trámite. Previo a señalar día y hora para que se lleven a cabo las diligencias de inspección solicitadas, se pide que el actor cancele por concepto de inspecciones la suma de USD 240.

Mediante providencia notificada el 07 de enero de 2011, se dispuso:

[S]eñalar de forma simultánea las diligencias de inspección para el día jueves 20 de enero de 2011 desde las 11h00 (once horas), a realizarse en las bodegas de la empresa NESTLÉ ECUADOR S.A. [...] Se habilita el tiempo necesario para la práctica de la primera diligencia en la ciudad de Quito a la que asistirán [...] funcionarios de la Unidad de Oposiciones y Tutelas Administrativas del IEPI, para la segunda diligencia a [...] funcionarios de la Subdirección de Guayaquil. De ser necesario, de conformidad con los artículos 336, 337 y demás pertinentes de la Ley de Propiedad Intelectual, 91 y siguientes de su Reglamento, los mencionados funcionarios podrán optar medidas cautelares. (El subrayado me corresponde)

Con fecha 31 de agosto de 2011, se notificó a las partes con la Resolución No. 1102443 emitida por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual en la que se resolvió:

2.- Ordenar el cese inmediato de conformidad con lo dispuesto en el artículo 308 de la Ley de Propiedad Intelectual, de la actividad ilícita, y de la suspensión de la actividad de utilización, explotación, venta, oferta en venta, importación, distribución, según proceda de los productos que contengan los sobres y cajas imitadas por la accionada, en lo que a la reproducción del color rojo es aplicable.

4.- Sancionar a la COMPAÑÍA NESTLÉ ECUADOR S.A. [...] con una multa del máximo establecido por la ley, esto es, USD 1.840,23. (El subrayado me corresponde)

3.1.5 Medidas cautelares en lo penal.

“Existe una cantidad de actos que violan el derecho exclusivo que otorga la marca registrada y que por haber sido realizados con dolo, la ley los castiga con sanciones penales.”¹⁸⁵

La doctrina está dividida respecto de la naturaleza del bien jurídico penal protegido, un primer grupo de autores se inclina por considerar que la tutela penal de la propiedad intelectual recae sobre derechos patrimoniales, un segundo grupo considera que son los derechos morales o personales las que priman, y un tercer grupo defiende la postura de que son ambas las protegidas. Si consideramos las características y funciones principales de las marcas, podemos determinar que la protección penal de los derechos marcarios, recae

¹⁸⁵Jorge Otamendi. *Derecho de Marcas*. Cuarta Edición. Buenos Aires: Abeledo Perrot. 2002. p. 232.

primordialmente sobre las facultades patrimoniales de ésta, y tan solo en forma secundaria, sobre las facultades morales o personales¹⁸⁶.

Concuerdo plenamente con autores como Alejandro González, para quien en los delitos contra la propiedad intelectual, sólo cabe la comisión del delito con dolo, es decir con la intención de cometer el acto ilícito. Elementos adicionales como el ánimo de lucro y el perjuicio que se genera en el titular del derecho son otros de los componentes del tipo básico de los delitos contra la propiedad intelectual. Se debe entender al ánimo de lucro aquella tendencia subjetiva hacia una ventaja patrimonial o aquel propósito de enriquecimiento o búsqueda de una ganancia económica.¹⁸⁷

Una de las características de la protección penal de la propiedad intelectual en el ordenamiento jurídico español, “[f]ue hasta 1987 el contenido de cláusulas abstractas o tipos penales en blanco que no aportaban indicio alguno respecto de la conducta prohibida”.¹⁸⁸ En el Ecuador, la Ley de Propiedad Intelectual tipifica los delitos que atentan contra los derechos propiedad intelectual e impone las penas respectivas, llegando incluso a sancionar a aquellos que ilícitamente obstaculicen, incumplan o impidan la ejecución de una providencia preventiva o cautelar¹⁸⁹. Sin embargo, el nuevo Código Orgánico Integral Penal deroga los artículos contenidos en el Capítulo III denominado: "De los Delitos y de las Penas".¹⁹⁰

Los delitos tipificados y recientemente derogados son: “de acción pública y de instancia oficial”.¹⁹¹ Lo que para el autor ecuatoriano Ernesto Albán significa, que “corresponde

¹⁸⁶Cfr. Alejandro González Gómez. *El tipo básico de los delitos contra la propiedad intelectual*. Madrid: Editorial TECNOS, S.A. 1998. pp. 82-117.

¹⁸⁷Cfr. Alejandro González Gómez. *El tipo básico de los delitos contra la propiedad intelectual*. Madrid: Editorial TECNOS, S.A. 1998. pp. 234-246.

¹⁸⁸Id. p. 118.

¹⁸⁹Ley de Propiedad Intelectual. Art. 326. Registro Oficial Suplemento 426 de fecha 28 de diciembre de 2006.

¹⁹⁰Código Orgánico Integral Penal. Derogatoria Vigésimo Segunda. Registro Oficial Suplemento 180 de fecha 10 de febrero de 2014.

¹⁹¹Ley de Propiedad Intelectual. Art. 328. Registro Oficial Suplemento 426 de fecha 28 de diciembre de 2006.

exclusivamente al Ministerio Público, a nombre del estado y la sociedad”.¹⁹² Desde un punto de vista procesal, en los delitos de acción pública: “[...]el juicio seguirá su trámite ordinario: habrá las etapas de instrucción fiscal, intermedia y de juicio; en ésta, el caso pasará a conocimiento del tribunal de lo penal y de su sentencia se podrá interponer el recurso de casación”.¹⁹³ Y, en cuanto a la prescripción “[...] los plazos son distintos, siendo mucho más extensos en el caso de los delitos de acción pública de instancia oficial.”¹⁹⁴

Es común que previo a la toma de acciones legales, se envíen cartas en las que se solicita el cese del uso indebido de una marca. En dichas cartas se describe la violación del derecho, se advierte sobre las consecuencias jurídicas que pueden derivarse por el cometimiento del ilícito y se solicita se detenga la infracción. De continuar con la infracción, la carta de cese de uso se podrá adjuntar como prueba en un proceso del apercibimiento sobre la violación del derecho.

3.2 Responsabilidad civil por lesión al derecho al uso exclusivo de la marca.

Las marcas en sí mismas son bienes integrantes del patrimonio de sus titulares, de ahí que, de la misma manera como una persona puede sufrir un detrimento en su patrimonio por el cometimiento de un acto ilícito por parte de un tercero, los titulares de derechos de propiedad intelectual pueden ver lesionado su legítimo derecho a usar y disfrutar de sus bienes incorpóreos como consecuencia de un acto ilícito.¹⁹⁵

Si bien la legislación ecuatoriana no dice nada al respecto, la doctrina parece estar dividida en cuanto a la necesidad de contar con una resolución administrativa en firme acerca de la existencia de una infracción sobre derechos marcarios, previo a la presentación de la

¹⁹²Ernesto Albán Gómez. *Manual de Derecho Penal Ecuatoriano Parte General*. Quito: Ediciones Legales S.A. 2007. p. 124

¹⁹³Ernesto Albán Gómez. *Manual de Derecho Penal Ecuatoriano Parte General*. Quito: Ediciones Legales S.A. 2007. p. 126.

¹⁹⁴Id.

¹⁹⁵Cfr. Arturo David Reyes Lomelín. *La protección de la marca registrada mediante acciones civiles*. México, DF: Editorial PORRÚA. 2003. pp. 3-11.

demanda de daños y perjuicios ocasionados por una conducta antijurídica que atenta contra el derecho del titular de la marca mixta registrada. Sin embargo de lo cual podemos entender que son acciones independientes al considerar reflexiones como la siguiente:

[N]o hay peligro de que se emitan resoluciones contradictorias, en atención a que el objeto del procedimiento de declaración administrativa de infracción es diferente del objeto del proceso judicial para el pago de daños y perjuicios. En uno se declarará la comisión de infracción administrativa castigada con sanciones de tipo administrativo, mientras que en otro se declara judicialmente que tuvo lugar un acto ilícito y se condena al pago de una indemnización a favor del demandante.¹⁹⁶

Las acciones civiles entonces, tienen por objeto el obtener una indemnización de los daños y perjuicios, partiendo con la premisa de que "los actos ilícitos son una fuente extracontractual de obligaciones".¹⁹⁷

El Código Civil ecuatoriano determina que:

Las obligaciones nacen, ya del concurso real de las voluntades de dos o más personas, como en los contratos o convenciones; ya de un hecho voluntario de la persona que se obliga, como en la aceptación de una herencia o legado y en todos los cuasicontratos; ya a consecuencia de un hecho que ha inferido injuria o daño a otra persona, como en los delitos y cuasidelitos; ya por disposición de la ley, como entre los padres y los hijos de familia" (El subrayado me corresponde)¹⁹⁸.

A su vez, "el que ha cometido un delito o cuasidelito que ha inferido daño a otro, está obligado a la indemnización; sin perjuicio de la pena que le impongan las leyes por el delito o cuasidelito".¹⁹⁹ (El subrayado me corresponde).

A decir de nuestra legislación esta indemnización de daños y perjuicios comprenderá:

Las pérdidas sufridas y el lucro cesante, causadas por la infracción. La cuantía de los ingresos no obtenidos, se fijará teniendo en cuenta entre otros, los siguientes criterios:

- a) Los beneficios que el titular hubiese obtenido de no haberse producido la violación;
- b) Los beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de la violación;
- c) El precio, remuneración o regalía que el infractor hubiese tenido que pagar al titular, para la explotación lícita de los derechos violados; y,

¹⁹⁶Arturo David Reyes Lomelín. *La protección de la marca registrada mediante acciones civiles*. México, DF: Editorial PORRÚA. 2003. pp. 3-11. p. 32.

¹⁹⁷Id. p. 11.

¹⁹⁸Código Civil, Libro IV. Art. 1453. Suplemento del Registro Oficial No. 46 de fecha 24 de junio de 2005.

¹⁹⁹Código Civil, Libro IV. Art. 2214.. Suplemento del Registro Oficial No. 46 de fecha 24 de junio de 2005.

d) Los gastos razonables, inclusive honorarios profesionales, incurridos por el titular con relación a la controversia.²⁰⁰

Tal y como veremos a continuación, la legislación española por medio de la Ley 17/2001 de 7 de diciembre, de Marcas, desarrolla con mayor profundidad los parámetros de cálculo de la indemnización de daños y perjuicios en materia de propiedad intelectual e introduce un interesante concepto denominado como indemnización coercitiva:

Cálculo de la indemnización de daños y perjuicios

1. La indemnización de daños y perjuicios comprenderá no sólo las pérdidas sufridas, sino también las ganancias dejadas de obtener por el titular del registro de la marca causa de la violación de su derecho. El titular del registro de marca también podrá exigir la indemnización del perjuicio causado al prestigio de la marca por el infractor, especialmente por una realización defectuosa de los productos ilícitamente marcados o una presentación inadecuada de aquélla en el mercado. Asimismo, la cuantía indemnizatoria podrá incluir, en su caso, los gastos de investigación en los que se haya incurrido para obtener pruebas razonables de la comisión de la infracción objeto del procedimiento judicial.

2. Para fijar la indemnización por daños y perjuicios se tendrá en cuenta, a elección del perjudicado:

a) Las consecuencias económicas negativas, entre ellas los beneficios que el titular habría obtenido mediante el uso de la marca si no hubiera tenido lugar la violación y los beneficios que haya obtenido el infractor como consecuencia de la violación.

En el caso de daño moral procederá su indemnización, aun no probada la existencia de perjuicio económico.

b) La cantidad que como precio el infractor hubiera debido de pagar al titular por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su utilización conforme a derecho.

3. Para la fijación de la indemnización se tendrá en cuenta, entre otras circunstancias, la notoriedad, renombre y prestigio de la marca y el número y clase de licencias concedidas en el momento en que comenzó la violación. En el caso de daño en el prestigio de la marca se atenderá, además, a las circunstancias de la infracción, gravedad de la lesión y grado de difusión en el mercado.

4. A fin de fijar la cuantía de los daños y perjuicios sufridos, el titular de la marca podrá exigir la exhibición de los documentos del responsable que puedan servir para aquella finalidad.

5. El titular de la marca cuya violación hubiera sido declarada judicialmente tendrá, en todo caso y sin necesidad de prueba alguna, derecho a percibir en concepto de indemnización de daños y perjuicios el 1 por ciento de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados. El titular de la marca podrá exigir, además, una indemnización mayor si prueba que la violación de su marca le ocasionó daños o perjuicios superiores, de acuerdo con lo dispuesto en los apartados anteriores.²⁰¹

²⁰⁰Ley de Propiedad Intelectual. Art. 303. Registro Oficial Suplemento 426 de fecha 28 de diciembre de 2006.

²⁰¹Ley 17/2001 de Marcas (España). Artículo 43. 07 de diciembre de 2001. Disponible en: http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/117-2001.t5.html#a43 (acceso: 01/09/2013)

Tomando en consideración las normas expuestas, podemos llegar a determinar que la infracción sobre un derecho de propiedad intelectual, no solo ocasiona una pérdida de dinero que se calcula con el lucro cesante, sino también una pérdida de la facultad de dominio y disposición sobre la propiedad intelectual en sí misma.

Autores españoles consideran a su vez, que la legislación sobre indemnización de derechos de propiedad intelectual, debe contener obligatoriamente un principio preventivo que permita una protección efectiva del bien inmaterial. La indemnización coercitiva para el caso en el que se ordene la cesación de actos de infracción de marca y el condenado se retrase en el cumplimiento de dicha cesación, incorpora un criterio de atribución de réditos con base a una acción de enriquecimiento injusto y trata de prevenir y castigar el retraso en el cumplimiento de lo condenado por los tribunales, teniendo muy en claro que a mayor indemnización, mayor será el efecto preventivo.²⁰²

Indemnizaciones coercitivas

Cuando se condene a la cesación de los actos de violación de una marca, el Tribunal fijará una indemnización de cuantía determinada no inferior a 600 euros por día transcurrido hasta que se produzca la cesación efectiva de la violación. El importe de esta indemnización y el día a partir del cual surgirá la obligación de indemnizar se fijará en ejecución de sentencia.²⁰³

La jurisprudencia ecuatoriana, nos recuerda la importancia de poder llegar a determinar y cuantificar los daños y perjuicios ocasionados:

"... el reclamo del pago de daños y perjuicios indicando que los concretaba al daño emergente y al lucro cesante. Es incuestionable que el peticionario debió de modo claro y explícito precisar el gravamen sufrido, ateniéndose a las reglas procesales de la demanda, por tratarse de una exigencia apreciable en dinero y, por ello, como en toda pretensión planteada ante los Jueces, estuvo en el caso de indicar con la determinación necesaria los antecedentes de hecho de la indemnización pretendida. Empero, la enunciación lacónica de daños y perjuicios 'por

²⁰²Cfr. Vicente Arias Máiz y Mariano Yzquierdo Tolsada. *Daños y Perjuicios en la Propiedad Intelectual*. Madrid: Trama Editorial. 2006. pp.152-160.

²⁰³Ley 17/2001 de Marcas (España). Artículo 44. 07 de diciembre de 2001. Disponible en: http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/117-2001.t5.html#a43 (acceso: 01/09/2013)

lucro cesante y el daño emergente, no constituye sino una referencia generalísima a las normas básicas que rigen el efecto de los contratos civiles y así redactada la proposición, el Tribunal no pudo acogerla, por su vaguedad, y porque era de todo punto de vista necesario confrontar la prueba de autos y ‘la cosa, cantidad o hecho’ requeridos tal como lo manda el numeral 4o. del Art. 74 del Código de Procedimiento Civil. Al no haberse observado esta prescripción la Sala carece de elementos de juicio que la permitan reconocer la condena demandada. Por lo expuesto, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, se revoca la sentencia de segunda instancia, desechándose la demanda por improcedente. Sin costas de las tres instancias, denegándose además la indemnización de daños y perjuicios. Notifíquese.”(El subrayado me corresponde)²⁰⁴

El trámite tanto como para la indemnización por daños y perjuicios así como para las demandas relacionadas con la propiedad intelectual será el juicio verbal sumario contenido en los artículos 828 al 847 del Código de Procedimiento Civil.

Las demandas relacionadas con la propiedad intelectual se tramitarán en juicio verbal sumario, con las modificaciones constantes en el presente Capítulo.²⁰⁵

Están sujetas al trámite que esta Sección establece las demandas que, por disposición de la ley o por convenio de las partes, deban sustanciarse verbal y sumariamente; las de liquidaciones de intereses, frutos, daños y perjuicios, ordenadas en sentencia ejecutoriada; las controversias relativas a predios urbanos entre arrendador y arrendatario o subarrendatario, o entre arrendatario y subarrendatario, y los asuntos comerciales que no tuviesen procedimiento especial.²⁰⁶

En cuanto a la prescripción de la acción debemos mencionar lo dispuesto por la Ley de Propiedad Intelectual y el Código Civil:

Las acciones civiles y penales prescriben de conformidad con las normas del Código Civil y del Código Penal, respectivamente, salvo las acciones por violación a los derechos morales, que son imprescriptibles.²⁰⁷

Las acciones que concede este Título por daño o dolo prescriben en cuatro años, contados desde la perpetración del acto.²⁰⁸

²⁰⁴Corte Suprema de Justicia-Sala de lo Civil y Comercial. Aerosol del Ecuador S.A. Laboratorios Windsor Cía. Ltda. 24 de octubre de 1978. Gaceta Judicial. Año LXXIX. Serie XIII. No. 4. Pág. 690.

²⁰⁵Ley de Propiedad Intelectual. Art. 297. Registro Oficial Suplemento 426 de fecha 28 de diciembre de 2006.

²⁰⁶Código de Procedimiento Civil. Art. 828. Suplemento del Registro Oficial No. 58, de fecha 12 de julio de 2005.

²⁰⁷Ley de Propiedad Intelectual. Art. 329. Registro Oficial Suplemento 426 de fecha 28 de diciembre de 2006.

²⁰⁸Código Civil, Libro IV. Art. 2235. Suplemento del Registro Oficial No. 46 de fecha 24 de junio de 2005.

4. Conclusiones.

Las marcas, los derechos de autor, las patentes, los modelos de utilidad, los nombres comerciales y las obtenciones vegetales son algunas de las tantas piezas claves para el comercio, que integran aquello que hoy en día conocemos como el derecho de propiedad intelectual, derecho que busca proteger mediante la ley todas aquellas creaciones del intelecto humano que para poder ser transmitidas a los demás, deben materializar en cosas tangibles. Hoy en día el derecho de propiedad intelectual está presente en la mayoría de las legislaciones del mundo, sin embargo, en las sociedades de los países desarrollados se le da mayor trascendencia y uso, pues las economías de éstos países dependen en gran parte del desarrollo de nuevas creaciones intelectuales. Si bien el Ecuador planea cambiar su matriz productiva, debería también impulsar el desarrollo de creaciones intelectuales que vayan de la mano con dicho cambio. Las creaciones deberán estar amparadas por la ley dentro de un sistema jurídico práctico y eficiente, que a través de un organismo estatal como es el caso del actual IEPI, deberá registrarlas y protegerlas, siendo la sociabilización de la ley y sus alcances y la disminución de trámites burocráticos, los aspectos clave para el desarrollo de la propiedad intelectual en el Ecuador.

Si bien las primeras leyes sobre lo que hoy en día conocemos como una marca tienen su antecedente en la Europa del siglo XIX, las marcas como tales han estado presentes a lo largo de la historia de la humanidad, pues el hombre sin importar la cultura o región geográfica a la que pertenecía se vio en la necesidad de marcar sus bienes para diferenciarlos de los demás. El comercio requería que los productores identifiquen sus productos para que puedan ser reconocidos por los consumidores. La importancia que tiene la marca en el comercio es lo que determinó su alcance y contenido en la legislación, siendo los consumidores el objeto principal de la interacción entre el marketing, la publicidad y su regulación. Algunas de las conductas que se realizan al momento de comerciar un producto pueden no estar permitidas pues con ellas se vulneran derechos de terceros, de ahí que las legislaciones han venido imponiendo una variedad de sanciones a lo largo del tiempo. Es de vital importancia para el desarrollo del

mercado ecuatoriano que los competidores eviten el uso de conductas antijurídicas para convencer a los consumidores. El Estado debe impedir el engaño al consumidor con la imposición de sanciones fuertes para que sea la calidad de un producto o servicio lo que le diferencie de los demás.

La naturaleza jurídica de la marca es la de un bien inmaterial que para ser percibido por los sentidos debe materializarse en algo tangible. El derecho marcario no recae sobre un signo o símbolo en sí mismo, sino sobre la capacidad que este tiene para que los consumidores asocien el producto o servicio con su productor u ofertante y las características propias que le dan lo que hacen. De ahí la importancia de los consumidores cuando del tema marcario se trata.

En términos generales podemos referirnos a la marca como el signo que distingue un producto o servicio de los demás. Por la naturaleza de la marca resulta complejo establecer una definición completa de la misma. Yo considero que al ser el Estado quien regula el derecho marcario, debemos enmarcarnos en aquello que la legislación determine, de tal forma que sean las leyes vigentes las que definan a la marca y sus cualidades. La legislación vigente en el Ecuador nos describe aquello que puede y no registrarse como marca y determina dos requisitos indispensables que son: la distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica.

Sin bien existen varias clases de marcas, las más comunes en el mercado ecuatoriano son las denominativas, las gráficas y las mixtas. De ahí que son objeto de nuestro estudio las marcas mixtas, es decir aquellas que están compuestas a la vez por un elemento gráfico y uno denominativo. La clasificación de Niza es un elemento muy importante al momento de determinar los productos o servicios que se pretende identificar con una marca. Hay que considerar que no todas las calases de productos o servicios se relacionan entre sí, lo que da paso al principio de especialidad. Las marcas son una especie de entes vivientes que generan derechos y obligaciones propios para cada etapa de su desarrollo o evolución. Las marcas pueden llegar a ser marcas notorias para después convertirse en marcas de alto renombre, a las cuales no se les puede aplicar el principio de especialidad.

La doctrina ha desarrollado varias funciones de la marca, sin embargo la principal función es aquella por la cual la marca puede diferenciar un producto o servicio de otro. Esta función diferenciadora abre las puertas a una serie de derechos y obligaciones entre productores y consumidores respecto de las marcas. Las marcas por sí mismas encierran todas las características propias de sus fabricantes u ofertantes de servicios, y es por eso que los consumidores pueden recibir un producto en las mismas condiciones y características que tenía al momento de ser marcado.

En consideración a la naturaleza de la marca, el derecho que sobre ella recae es particular y el ordenamiento jurídico le ha dotado de ciertas rasgos propios como el de la temporalidad. En el Ecuador el registro confiere derechos sobre la marca y el procedimiento establecido en la legislación para dicho registro se expone en los flujogramas de las páginas 30 y 31.

El uso es uno de los efectos que conlleva el registro de la marca, siendo este uso el que permite que sea percibida por los consumidores. La legislación ecuatoriana vigente no obliga a usar la marca registrada mas sí contempla la falta de uso como una causal de cancelación. Yo considero que no hay sentido en registrar una marca que no se va a utilizar, el uso debería ser obligatorio y aquellas marcas que no se usan deben ser eliminadas de los registros marcarios para evitar confusiones y permitir nuevos registros.

Como bien lo señala el autor español Carlos Fernández-Nóvoa, la dimensión positiva del derecho de exclusivo sobre una marca se basa en que el titular de una marca puede usarla, cederla o licenciarla. Mientras que la dimensión negativa del derecho exclusivo sobre una marca consiste en la facultad de prohibir a un tercero el uso de un signo idéntico o confundible. Esta dimensión se extiende no solo a los signos idénticos, sino también a signos semejantes utilizados respecto de productos idénticos o similares. El uso exclusivo de la marca registrada es la base para impedir que un tercero viole el derecho reconocido por el Estado al usar en el mercado un signo idéntico o confundible.

Cuando un tercero capta la atención de los consumidores, mediante el uso en su oferta de marcas registradas o elementos característicos de las mismas, nos encontramos frente a un posible acto antijurídico que atenta contra el derecho de exclusiva inherente a la marca. La autoridad competente debe determinar si existe o no confusión entre las marcas contenidas en los productos o servicios ofertados, para ello recurrirá a ciertos presupuestos doctrinarios y jurisprudenciales como los desarrollados en las denominadas "reglas para efectuar el cotejo marcario". Si los productos y servicios ofertados son disímiles o no están relacionados se debe descartar una posible confusión.

Al comparar marcas mixtas para llegar a determinar si existe o no confusión entre ellas, es necesario considerarlas como una unidad, pues es el conjunto de elementos que la integran lo que la convierten en una marca, siendo por regla general el elemento denominativo el predominante al momento de realizar la comparación.

En la presente tesina hemos identificado una conducta utilizada por ciertos ofertantes de bienes del mercado ecuatoriano, que al configurarse difiere de la reproducción o la imitación, pero que puede vulnerar los derechos de una marca registrada. Dicha conducta consistente en lanzar al mercado nuevos productos que contienen una presentación muy similar a la previamente usada por productos que se han comercializando con éxito y contienen una marca registrada.

Con la conducta antijurídica clara, nos queda ahora identificar la forma más adecuada para enfrentarla y de entre las varias opciones que nos ofrece el ordenamiento jurídico actual se optó por el análisis de las medidas cautelares.

Las medidas cautelares son actos procesales que se caracterizan por ser: instrumentales, provisionales, mutables, que requieren caución, que se dictan sin audiencia o notificación contraria, que se dictan sin certeza, que no producen los efectos de cosa juzgada material, que no interrumpen el plazo de caducidad de la instancia, que son de ejecutabilidad inmediata y de carácter urgente. Todas estas características hacen de las medidas cautelares una herramienta indispensable al momento de proteger el derecho que se tiene sobre una marca en el mercado

ecuatoriano, en especial si consideramos como primordial la dimensión negativa del derecho exclusivo sobre una marca y la cesación inmediata de los actos violatorios.

Conforme la legislación vigente en el Ecuador, existen al menos dos vías que contemplan la adopción de medidas cautelares para la protección de marcas mixtas: La civil, la administrativa.

La vía civil es circunstancial, pues mediante una disposición transitoria contenida en la Ley de Propiedad Intelectual vigente en el Ecuador, son los jueces de lo civil los competentes para conocer las causas accesorias sobre diligencias cautelares en materia de propiedad intelectual, y emitir la correspondiente providencia cautelar. Mientras que los tribunales distritales de lo contencioso administrativo conocerán el juicio en lo principal. El juez de lo civil fija una caución y adopta las medidas al momento de avocar conocimiento de la causa, pues los juzgados de lo civil cuentan con depositarios judiciales y actúan con relativa prontitud y en apego al procedimiento civil establecido, sin embargo no considero que los jueces civiles estén lo suficientemente preparados para determinar la existencia de confusión entre dos marcas mixtas.

En la vía administrativa en cambio, las medidas cautelares se toman como parte de procedimientos administrativos propios de la legislación ecuatoriana denominados Tutela Administrativa y Medidas en Frontera. Estos procedimientos tienen el fin de precautelar los derechos de propiedad intelectual e imponer sanciones. La adopción de medidas cautelares queda bajo potestad del funcionario administrativo al momento de realizarse la inspección. Si bien en los últimos años el monto de las sanciones se ha incrementado considerablemente, aún se pueden evidenciar falencias respecto de un procedimiento claro para la adopción de medidas cautelares.

Tanto la vía civil como la administrativa tienen sus pros y contras al momento de tomarse medidas cautelares destinadas a la protección de marcas mixtas en el mercado ecuatoriano, de ahí que considero trascendental la urgente creación de juzgados especializados en propiedad

intelectual, los mismo que exclusivamente deberán conocer las causas principales y accesorias atendiendo a principios como el de celeridad e independencia.

Es muy importante que además de la adopción de medidas cautelares y la consecuente cesación de la violación al derecho, se tomen acciones civiles tendientes a la obtención de una indemnización de los daños y perjuicios. Todo esto en medio de la utilización de figuras jurídicas como la de la indemnización coercitiva que deberían ser incorporadas a nuestra legislación.

Bibliografía.

- Albán Gómez, Ernesto. *Manual de Derecho Penal Ecuatoriano Parte General*. Quito: Ediciones Legales S.A. 2007.
- Albán Pinto, Humberto. *La Propiedad Intelectual y la Propiedad Industrial en el Derecho*. Quito: Ediciones Fausto Reinoso. 2013.
- Arias Máiz, Vicente; y Yzquierdo Tolsada, Mariano. *Daños y Perjuicios en la Propiedad Intelectual*. Madrid: Trama Editorial. 2006.
- Barrero Checa, José Luis y otros. *Comentarios a la ley y al reglamento de marcas*. Madrid: Thomson Civitas. 2003.
- Bercovitz Rodríguez-Cano, Alberto. *Introducción a las Marcas y a otros Signos Distintivos del Tráfico Económico*. Navarra: Editorial Aranzadi, SA. 2002.
- Bertone, Luis Eduardo; Cabanellas de las Cuevas, Guillermo. *Derecho de Marcas: Marcas, designaciones y nombres comerciales*. 2da. Edición. Buenos Aires: Heliasta. 2003.
- Bluztein, Natasha y Yépez, Nelson. "Las Medidas en Frontera en el Ecuador". *Revista Jurídica de Propiedad Intelectual*. Tomo IV. Guayaquil: Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. 2011.
- Botana Agra, Manuel; Fernández-Novoa, Carlos; y Otero Lastres, José Manuel. *Manual de la Propiedad Industrial*. Madrid: Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A. 2009.
- Bueno Martínez, Patricio. *Propiedad Intelectual en Iberoamérica*. La marca notoria y la interpretación prejudicial. Buenos Aires: Editorial Ciudad Argentina. 2001.
- Campo Cabal, Juan Manuel. *Medidas Cautelares en el Contencioso Administrativo*. Bogotá: Editorial Temis. 1989.
- Calamandrei, Piero. *Introducción al Estudio Sistemático de las Providencias Cautelares*. Lima: ARA Editores E.I.R.L. 2006.
- Carnelutti, Francesco. *Instituciones de Derecho Procesal Civil*. Primera Serie Volumen 5. México D.F.: Oxford University Press. 2002.
- Coloma, Germán. *Defensa de la Competencia*. Buenos Aires: Ciudad Argentina. 2003.

- Comunidad Andina de Naciones. *Sistema Andino de Integración*. Disponible en: <http://www.comunidadandina.org/Seccion.aspx?id=4&tipo=SA&title=sistema-andino-de-integracion-sai>
- Correa, Carlos. *Propiedad intelectual y política de desarrollo*. Buenos Aires: Ciudad Argentina. 2005.
- Fernández-Novoa, Carlos. *Tratado Sobre Derecho de Marcas*. Segunda Edición. Madrid: Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A. 2004.
- Fernández-Novoa, Carlos. *Fundamentos de Derecho de Marcas*. Madrid: Editorial Montecorvo S.A. 1984.
- Flogura, Jaime. *Las normas de defensa de la competencia: medidas cautelares en su aplicación judicial directa*. Madrid: Fundación Rafael del Pino. 2007.
- De Freitas Straumann, Eduardo. *Protección de los derechos de propiedad intelectual: Medidas Cautelares*, Organización mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI-SGAE/DA/ASU/05/5, Disponible en: http://www.wipo.int/meetings/es/doc_details.jsp?doc_id=55360 .
- García Sarmiento, Eduardo. *Medidas cautelares: introducción a su estudio*. Bogotá: Temis Jurídica. 2005.
- Gómez Segade, José A. *Tecnología y Derecho*. Madrid: Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A. 2001.
- González Gómez, Alejandro . *El tipo básico de los delitos contra la propiedad intelectual*. Madrid: Editorial TECNOS, S.A. 1998.
- Guarderas Izquierdo, Santiago. *Tutela Administrativa en la Ley de Propiedad Intelectual*. Quito: Corporación de Estudios y Publicaciones. 2013
- Interbrand. *Mejores marcas españolas 2011*. Disponible en: <http://www.interbrand.com/es/knowledge/branding-studies.aspx>
- Jiménez Laiglesia, Juan. *Medidas cautelares y control de concertaciones*. Madrid: Fundación Rafael del Pino. 2007.
- Martínez Botos, Raúl. *Medidas Cautelares*. 4ta ed. Buenos Aires: Editorial Universidad. 1999.
- Merges Robert P. *Intellectual Property in the New Technological Age*. 4ta. Edición. New York: Aspen Publishers. 2006.

- Navarrete Ballén, Eriko Teobaldo. *Las medidas cautelares en los procesos de propiedad intelectual*. Quito: Universidad Andina Simón Bolívar. 2008.
- Neira Orellana, Edgar. *Sobre la suspensión de efectos de los actos administrativos y la tutela cautelar en el contencioso administrativo ecuatoriano*. Libro Ruptura 50. Quito: Libro Anual de la Asociación de Derecho Pontificia Universidad Católica del Ecuador. 2006.
- Novellino , Norberto José. *Embargo y Desembargo y Demás Medidas Cautelares*. 2da. ed. Buenos Aires: Abeledo-Perrot. 1984.
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. *Datos y cifras de la OMPI sobre P.I.* 2012. Disponible en:
http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/es/statistics/943/wipo_pub_943_2012.pdf
- Ordóñez, David. *Medidas cautelares judiciales en expedientes sancionados de defensa de la competencia*. Madrid: Fundación Rafael del Pino. 2007.
- Otamendi Jorge. *Derecho de Marcas*. Cuarta Edición. Buenos Aires: Abeledo Perrot. 2002.
- Padrós, Ramiro Simón. *La Tutela Cautelar en la Jurisdicción Contencioso Administrativa*. Buenos Aires: Lexis Nexis Argentina. 2004.
- Pérez Daudí, Vicente. *Las medidas cautelares en el Código Procesal civil modelo para Iberoamérica*. Santiago: Editorial jurídica de Chile. 2010.
- Pérez, Rafael J. Miranda. *Tratado de Derecho de la Propiedad Industrial*. México D.F.: Editorial Porrúa. 2011.
- Peyrano, Jorge W. *Las medidas cautelares decretadas a título de cooperación judicial internacional en el ámbito de los países del Mercosur*. Santa Fé: Rubinzal-Culzoni. 2002.
- Reyes Lomelín, Arturo David. *La Protección de la Marca Registrada Mediante Acciones Civiles*. México, DF: Editorial Porrúa. 2003.
- Robayo de Hidalgo, Carmen. *Medidas cautelares*. Quito: Publicación realizada por el Estudio Jurídico Bustamante & Bustamante. 1999.
- De los Santos, Mabel. "Medida autosatisfactiva y medida cautelar". *Revista de Derecho Procesal, Medidas Cautelares*. Buenos Aires: Rubinzal-Culzoni Editores. 1999.

Sexmero Iglesias, Marcelino. *Acciones judiciales y medidas cautelares en la competencia desleal y propiedad industrial e intelectual: referencia a la nueva L.E.C derechos del tercero*. Madrid: Instituto de Empresa. 2001.

Tinoco Soares José Carlos. *Tratado de Propiedad Industrial de las Américas*. Buenos Aires: Lexis Nexis. 2006.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. *Presentación*. Disponible en: http://www.tribunalandino.org.ec/sitetjca/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=2

Varios autores. *Enciclopedia Jurídica Omeba*. Buenos Aires: Driskill S.A. 1982

Villacreses Real Francisco. *Texto Guía de Propiedad Intelectual*. Editorial de la Universidad Técnica Particular de Loja. Loja: Segunda edición. 2006.

Zavala Egas Jorge. "La cautela en el procedimiento administrativo y en el proceso contencioso". *Memorias del 1er. Congreso Iberoamericano de Derecho Administrativo*. Guayaquil: Editorial Jurídica Míguez & Mosquera. 2005.

Plexo Normativo.

Constitución de la República del Ecuador. Registro Oficial 449 de 20 de octubre de 2008.

Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC). Art. 50.-1. Suplemento del Registro Oficial No. 977 de 28 de junio de 1996.

Código de Derecho Internacional Privado Sánchez de Bustamante. Suplemento del Registro Oficial No. 1202 de fecha 20 de agosto de 1960.

Decisión 486: Régimen Común Sobre Propiedad Industrial. Registro Oficial No.258 de 2 de febrero de 2001.

Decisión 351: Régimen Común Sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos. Registro Oficial No.366 de 25 de enero de 1994.

Código Civil, Libro IV. Suplemento del Registro Oficial No. 46 de fecha 24 de junio de 2005.

Ley de Propiedad Intelectual. Codificación. Registro Oficial Suplemento 426 de 28 de diciembre de 2006.

Reglamento a la Ley de Propiedad Intelectual. Decreto Ejecutivo 508. Registro Oficial 120 de de 1 de febrero de 1999.

Código de Procedimiento Civil. Suplemento del Registro Oficial No. 58, de fecha 12 de julio de 2005.

Código Orgánico de la Función Judicial. Registro Oficial Suplemento 544 de fecha 09 de marzo de 2009.

Código Orgánico Integral Penal. Registro Oficial Suplemento 180 de fecha 10 de febrero de 2014.

Ley 17/2001 de Marcas (España). 07 de diciembre de 2001.

Lanham "Trademark" Act (Estados Unidos de América). 06 de julio de 1946.

Jurisprudencia.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. *Proceso No. 175-IP-2004*. Registro Oficial Suplemento 314 de fecha 17 de julio de 2006.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. *Proceso No. 132-IP-2004*. Registro Oficial 104 de fecha 15 de septiembre de 2005.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. *Proceso No. 139-IP-2005*. Registro Oficial Suplemento 36 de fecha 26 de marzo de 2008.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. *Proceso No. 07-IP-95*. Registro Oficial 903 de 13-mar-1996.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. *Proceso No. 146-IP-2005*. Registro Oficial Suplemento 36 de fecha 26 de marzo de 2008.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. *Proceso No. 172-IP-2005*. Registro Oficial Suplemento 36 de fecha 26 de marzo de 2008.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. *Proceso No. 20-IP-97*. Registro Oficial 344 de fecha 22 de junio de 1998.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. *Proceso No. 81-IP-2004*. Registro Oficial Suplemento 71 de fecha 29 de julio de 2005.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. *Proceso No. 203-IP-2005*. Registro Oficial Suplemento 36 de fecha 26 de marzo de 2008.

- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. *Proceso No. 68-IP-2001*. Registro Oficial Suplemento 563 de fecha 25 de abril de 2002.
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. *Proceso No. 29-IP-2003*. Registro Oficial Suplemento 179 de fecha 29 de septiembre de 2003.
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. *Proceso No. 121-IP-2005*. Registro Oficial Suplemento 36 de fecha 26 de marzo de 2008.
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. *Proceso No. 180-IP-2005*. Registro Oficial Suplemento 36 de fecha 26 de marzo de 2008.
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. *Proceso No. 08-IP-95*. Registro Oficial 111 de fecha 17 de enero de 1997.
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. *Proceso No. 09-IP-94*. Registro Oficial 710 de fecha 6 de junio de 1995.
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. *Proceso No. 126-IP-2005*. Registro Oficial Suplemento 36 de fecha 26 de marzo de 2008.
- Corte Suprema de Justicia-Tercera Sala de lo Civil y Mercantil. Resolución No. 315-2007, de 26 de septiembre de 2007. Registro Oficial No. 640 de 23 de julio de 2009.
- Corte Superior de Justicia-Primera Sala de lo Civil. Juicio Propiedad Intelectual (Providencias Preventivas) No. 11-2006-JB. Providencia de 31 de marzo de 2006.
- Juzgado Vigésimo Primero de lo Civil de Pichincha. Juicio No. 1241-2010-HE. 06 de septiembre de 2010.
- Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual -IEPI-. Gestión de Oposiciones y Tutelas Administrativas. Tutela Administrativa No. 1011-10-JP de los derechos de Propiedad Intelectual. 10 de septiembre de 2010.
- Dirección Nacional de Propiedad Industrial del Instituto Ecuatoriano de de Propiedad Intelectual. Resolución No. 0000387852. Notificada el 3 de julio de 2006.

Anexos.

ANEXO 1



JUICIO No. 134-2007

CASILLERO No. 1026

Sr. José Héctor / PFIZER

Dr. Cristina González

Quito, 27 de septiembre de 2007

veinte y ocho (28)

El Ecuador ha sido es y será País Amazónico.
IRELAND PHARMACEUTICALS

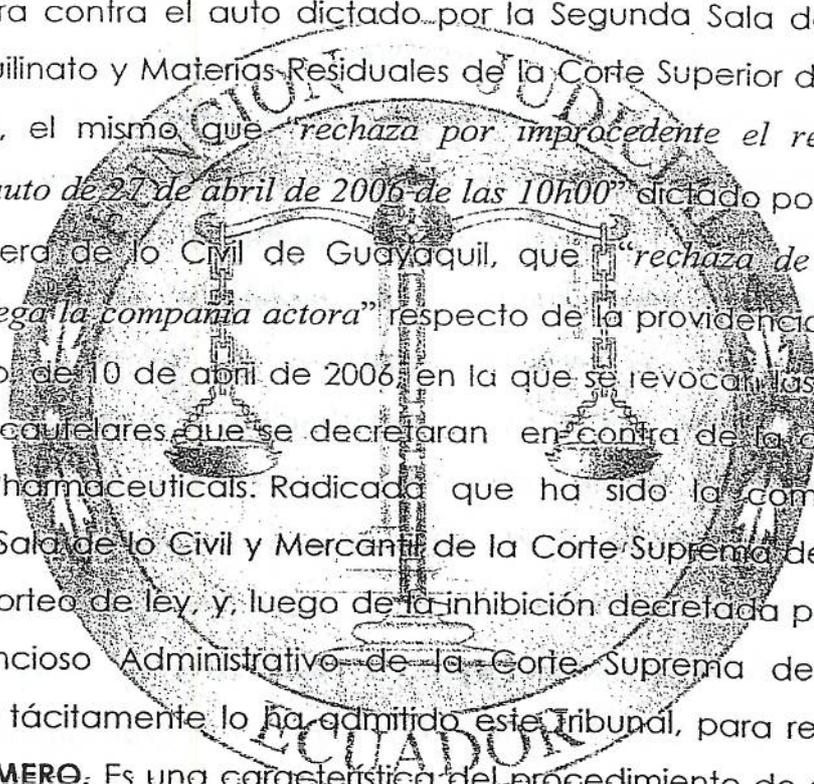
ACROMAX LABORATORIO QUIMICO FARMACEUTICO S. A. - PFIZER IRELAND
PHARMACEUTICALS

REPUBLICA DEL ECUADOR
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

ESTUDIADA EN RELACIÓN LA PRESENTE CAUSA POR LOS SEÑORES DOCTORES DANIEL ENCABADA ALVARADO, CÉSAR MONTAÑO ORTEGA Y RUBÉN DARIO ANDRADE VALLEJO, MAGISTRADOS DE LA TERCERA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL.- CERTIFICO.- Quito, 25 de septiembre de 2007.- F) DRA LUCIA TOLEDO PUEBLA, SECRETARIA RELATORA.-

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - TERCERA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL.- Quito, 26 de septiembre de 2007, a las 09h25.-...

VISTOS (134-2007): En el juicio de medidas cautelares que sigue Enrique González Jover, por los derechos que representa de Acromax Laboratorio Químico Farmacéutico S. A. en contra de Pfizer Ireland Pharmaceuticals, la parte actora deduce recurso de hecho ante la negativa al de casación que interpusiera contra el auto dictado por la Segunda Sala de lo Civil, Mercantil, Inquilinato y Materias Residuales de la Corte Superior de Justicia de Guayaquil, el mismo que *rechaza por improcedente el recurso de apelación del auto de 27 de abril de 2006 de las 10h00* dictado por la Jueza Trigésima Primera de lo Civil de Guayaquil, que *rechaza de plano la nulidad que alega la compañía actora* respecto de la providencia dictada por el Juzgado de 10 de abril de 2006, en la que se revocan las medidas preventivas y cautelares que se decretaron en contra de la compañía Pfizer Ireland Pharmaceuticals. Radicada que ha sido la competencia en la Tercera Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Suprema de Justicia, en virtud del sorteo de ley, y, luego de la inhabilitación decretada por la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, inhabilitación que tácitamente lo ha admitido este Tribunal, para resolver, se considera: **PRIMERO.** Es una característica del procedimiento de casación, que tenga una fase previa en la cual se analiza la admisibilidad del recurso para dar trámite al mismo, luego de cuya fase se inicia el estudio de fondo; este procedimiento permite juzgar si el recurso reúne todos los requisitos indispensables para ser tratado, tal y como lo dispone el Art. 7 de la Codificación de la Ley de Casación. **SEGUNDO.** Respecto de la procedencia del recurso de casación el art. 2 de la Ley de Casación dispone: "El recurso de casación *procede contra las sentencias y autos que pongan fin a los procesos de conocimiento*, dictados por las cortes superiores, por los tribunales distritales de lo fiscal y de lo contencioso



administrativo. / Igualmente procede respecto de las providencias expedidas por dichas cortes o tribunales en la fase de ejecución de las sentencias dictadas en procesos de conocimiento, si tales providencias resuelven puntos esenciales no controvertidos en el juicio, ni decididos en el fallo, o contradicen lo ejecutoriado.” (negritas y subrayado de la Sala). En la doctrina sobre esta figura jurídica se sostiene: “*La calificación de ‘cautelares’ (o asegurativas, que es sinónimo) es la más apropiada para indicar estas providencias, porque es común a todas la finalidad de constituir una cautela o aseguración preventiva contra un peligro que amenaza.*”; las providencias cautelares “*...nunca constituyen un fin por si mismas, sino que están ineludiblemente preordenadas a la emanación de una ulterior providencia definitiva, el resultado práctico de la cual aseguran preventivamente.*” (Piero Calamendrei, *Providencias Cautelares*, Editorial Bibliográfica Argentina, Buenos Aires, 1984, páginas 44 y 48). De manera concordante a la definida, la doctrina uruguaya opina: “*Las medidas cautelares, en general, constituyen decisiones provisionales, anticipadas y en prevención de un daño que podría sufrir por la demora del proceso, quien tiene presunto derecho. Estos caracteres hacen que, en la gran mayoría de las legislaciones, sean excluidas del control de casación.*” (Enrique Vescovi, *La Casación Civil*, Ediciones IDEA, 1º Ed., Montevideo, 1979, págs. 48 a 49). En conclusión, por todo lo expuesto, observamos que la providencia recurrida dentro de este proceso cautelar, no es susceptible del recurso extraordinario de casación por falta de procedencia. Este criterio viene manteniendo la Sala y lo ha manifestado entre otras, en las siguientes resoluciones: 42-2002 dictada en el juicio No. 12-2002 (Proaño vs. Vélez), publicada en el R. O. 549 de 05 de abril de 2002; 95-2003 dictada en el juicio No. 320-2001 (Mortensen vs. Haro), publicada en el R. O. No. 173 de 19 de septiembre de 2003; y 63-2004 dictada en el juicio No. 35-2004



REPUBLICA DEL ECUADOR
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

(Álvarez Barba Cía. Ltda. vs. Renault S. A.), publicada en el R. O. No. 396 de 10 de agosto de 2004. Por lo tanto, la Tercera Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Suprema de Justicia, rechaza el recurso de hecho y por ende el recurso de casación interpuesto por Enrique González Jover, por los derechos que representa de Acromax Laboratorio Químico Farmacéutico S. A.. Agréguese a los autos los escritos que anteceden. Tómese en cuenta la autorización dada a la Dra. Cristina González dada por el Dr. José Meythaler, a su nombre y representación de Pfizer Ireland Pharmaceuticals, en su calidad de Procurador Judicial; así como el casillero judicial No. 1026 señalado por la misma parte.- Notifíquese y devuélvase F) DR. DANIEL ENCALADA ALVARADO, DR. CÉSAR MONTAÑO ORTEGA, DR. RUBÉN DARÍO ANDRADE VALLEJO, MAGISTRADOS DE LA TERCERA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL.- Certifico.- F) DRA. LUCIA TOLEDO PUEBLA, SECRETARIA RELATORA.-

Lo que comunico para los fines de ley.-


DRA. LUCIA TOLEDO PUEBLA
SECRETARIA RELATORA



ANEXO 2

CASILLERO JUDICIAL No. 1026

DRA. CRISTINA GONZALEZ

A: DR. JOSE MEYTHALER BAQUERO, PROCURADOR JUDICIAL DE PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS

Quito, marzo 31 del 2006.



En el juicio PROPIEDAD INTELECTUAL (PROVIDENCIAS PREVENTIVAS) No. 11-2006-JB, que DR. JOSE MEYTHALER, PROCURADOR JUDICIAL DE PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS, sigue en contra de MEDICAMENTA ECUATORIANA S.A., se ha dictado la siguiente providencia:

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA.- PRIMERA SALA DE LO CIVIL.- Quito, marzo 31 del 2006.- Las 9H30.

VISTOS: Porque el Art.305 de la Ley de Propiedad Intelectual, que se encuentra comprendido en la Sección II, del Capítulo II, del Título I del Libro IV del indicado cuerpo legal, establece que "Las providencias preventivas y cautelares relacionadas con la propiedad intelectual se tramitarán en conformidad con la sección vigésima séptima, título segundo, libro segundo del Código de Procedimiento Civil, con las modificaciones constantes en esta sección"; porque del análisis de las disposiciones legales a las que hace referencia o a las que se remite el Art. 305 de la Ley de Propiedad Intelectual, con apoyo de la doctrina y de la jurisprudencia existente al respecto, la Sala concluye que el juicio de providencias preventivas o cautelares, tiene dos fases perfectamente definidas; la primera, que se inicia con la demanda y concluye con la medida cautelar o preliminar que tiene el carácter provisional; y, la segunda, que se inicia con la apertura de la causa a prueba para concluir con la resolución que, al tenor del Art. 921 del Código de Procedimiento Civil (936 de la anterior codificación) es susceptible de apelación únicamente en el efecto devolutivo, y que bien puede disponer que la traba sea definitiva o dejar sin efecto la medida ordenada provisionalmente; porque en conformidad con el Art. 937 del Código Adjetivo Civil (anterior Art. 922), únicamente la resolución que pone fin a la causa de secuestro, prohibición de enajenar, retención, prohibición de ausentarse y remoción de depositario o de las providencias preventivas o cautelares que consultó el Art. 308 de la Ley de Propiedad Intelectual (cese inmediato de la actividad ilícita; suspensión de la actividad de utilización, venta, oferta en venta, importación o exportación, reproducción, comunicación, distribución, según proceda; y cualquier otra que evite la continuación de la violación de los derechos), es susceptible de impugnación a través del recurso de apelación, que solo puede ser concedido en el efecto devolutivo, no así las dictadas durante el trámite, al extremo que según la disposición legal últimamente indicada, no se permite a las partes formulación de artículo alguno, vale decir, de ningún incidente; porque del análisis de los recaudos procesales, encuéntrase que el Dr. Raúl Mariño Hernández, Juez Séptimo de lo Civil de Pichincha, a quien por sorteo correspondiera el conocimiento de la causa, en



NOTARIA
37

providencia de 21 de diciembre del 2004, que obra de fs. 99, luego de calificar y admitir a trámite la demanda de providencias preventivas propuesta por Pfizer Ireland Pharmaceuticals, por las motivaciones que consigna, entre otros particulares, prohíbe a la demandada -Medicamenta Ecuatoriana S.A.- comercializar en el Ecuador el medicamento "Potencil", a la vez que ordena el retiro de los circuitos comerciales el mismo indicado producto, y su depósito, a cuyo efecto designa al respectivo depositario judicial, y que se oficie a varias distribuidoras y comercializadoras farmacéuticas para que se abstengan de continuar comercializándolo, medidas cautelares aquellas que deben ser tenidas como provisionalmente dispuestas (aun cuando el Juez no lo haya dicho expresamente), porque eso es lo que manda la Ley; y, porque siendo así, al no estar comprendida tal providencia entre las resoluciones que ponen fin al proceso, que se encuentran previstas por el Art. 921 (anterior 936), no es susceptible del recurso de apelación, como tampoco es susceptible de tal recurso la providencia fechada el 19 de abril de 2005, que desestima los pedidos de aclaración y ampliación solicitados por la demandada, debe concluirse forzosamente que el recurso deducido por el representante de Medicamenta Ecuatoriana S.A. ha sido indebidamente interpuesto e ilegalmente concedido, por lo que siendo incompetente la Sala para emitir pronunciamiento alguno, limitase a disponer que inmediatamente se devuelva el proceso al Juzgado de origen para los fines consiguientes, no sin antes llamar la atención, severamente, al Juez Raúl Mariño Hernández, para que ponga mayor atención en los asuntos sometidos a su conocimiento.- Notifíquese. F) Alberto Palacios Durango. Ministro Presidente. F) Jorge R. Ortiz B. Ministro Juez. F) Dr. Ramiro Suárez Palma. Ministro Juez.



Lo que comunico para fines de Ley.

[Handwritten signature]

Dra. Lupe Vintimilla Zea
Secretaria Relatora

NOTARIA TERCERA DEL CANTON QUITO: De acuerdo con el numeral cinco del Artículo dieciocho de la ley Notarial, CERTIFICO: que la copia que antecede, que consta de UNA fojas, es reproducción exacta del documento presentada ante el suscrito.
Quito a. 05 JUN 2007

[Handwritten signature]
DR. ROBERTO SALGADO S.
Notario Tercero del Cantón Quito

DECLARACION QUE LA ANTECEDENTE ES DEL COPIA DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE, EL MISMO QUE ME FUE ENTREGADO POR EL SEÑOR INTERESADO EN DOS FOJAS UNICAS, HABIENDO ARCHIVADO UNA IGUAL EN LA OFICINA DE LA NOTARIA TRIDENARIA SETIMA ACTUALMENTE A MI CARGO CONFORME LO ORDENA LA LEY.

QUITO, 19 DE NOVIEMBRE DEL 2006

EL NOTARIO

[Handwritten signature]
DR. ROBERTO SALGADO S.
NOTARIO TERCERO DEL CANTON QUITO

ANEXO 3



REPUBLICA DEL ECUADOR

1241

CUANTIA: CAUSA No.

PAPEL: AÑO:

EMPLEADO: *V. ESPINOSA* No. 2010

JUZGADO DE LO CIVIL DE PICHINCHA

JUICIO: LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL (PROVIDENCIAS PREVENTIVAS Y CAUTELARES)

INICIADO EL:

RECIBIDO EL: 6 de Septiembre del 2010

ACTOR: WILSON RUIZ PIR LEON LEE

ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA CIA. LDA.

DEMANDADO: LUIS GERARDO BAKKER VILLAGRASES

FRONACH. C.A.

DOMICILIOS JUDICIALES

ACTOR: DR. ROQUE JUSTINIANO ESPINOSA

CASILLERO JUDICIAL No. 259

DEMANDADO:

CASILLERO JUDICIAL No.

SAN FRANCISCO DE QUITO D.M. ECUADOR

Bustamante & Bustamante

PROPIEDAD INTELECTUAL

CASILLERO
No. 259

ESTUDIO JURIDICO
P.O. BOX 17-01-02455
QUITO - ECUADOR

Avs. Patria y Amazonas
Edif. COFIEC - Pisos 5-10-11
Telfs. 562-680 / 562-681

SEÑOR JUEZ DE LO CIVIL DE PICHINCHA:

WILSON KUNG PIK LEON LEE, ecuatoriano, mayor de edad, de estado civil casado, de profesión empresario, domiciliado en la ciudad de Quevedo, por mis propios derechos y por los derechos que represento de **ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA O.I.A. CIA. LTDA.** en mi calidad de Representante Legal, conforme se desprende del nombramiento, cuya copia certificada acompaño como documento habilitante, ante usted atentamente comparezco y deduzco la siguiente **DEMANDA DE PROVIDENCIAS PREVENTIVAS Y CAUTELARES** y manifiesto:

1. **GENERALES DE LEY DEL ACTOR Y DEL DEMANDADO:**

- a) **ACTOR:** Mi comparecencia y demás generales de ley se encuentran arriba mencionados.
- b) **DEMANDADO:** señor Luis Gerardo Bakker Villacreses, representante legal de la Compañía **PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA**, mayor de edad y domiciliado en esta ciudad de Quito.

2.- **INTRODUCCION:**

2.1.- La compañía **ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA O.I.A. CIA. LTDA** es una empresa dedicada a la fabricación, distribución y comercialización de productos alimenticios de consumo masivo, muchos de los cuales desde hace varios años usan el mismo conjunto distintivo que el consumidor identifica muy ágilmente. Los productos de **ORIENTAL** se han caracterizado por tener diseños o nombres vinculados con **CHINA**.

Desde hace 36 años, mi representada, la compañía **ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA O.I.A. CIA. LTDA.**, viene produciendo y comercializando salsa de soya, producto que por su calidad indiscutible ha ganado el reconocimiento del consumidor ecuatoriano y extranjero, al igual que la salsa de ají que mi representada produce desde 1975.

El consumidor identifica al producto de mi representada a través de varios elementos, siendo éstos los colores amarillo en un fondo verde, el capuchón amarillo, el diseño de la botella, la palabra **SALSA CHINA**, distintos signos en el alfabeto chino, el diseño en combinación rojo y amarillo con su parte superior ovalada hacia arriba, la marca **ORIENTAL**, el amarillo con fondo naranja en el caso del ají y también el contexto general.

Vente y act (22)



Bustamante & Bustamante

PROPIEDAD INTELECTUAL

CASILLERO
No. 259

ESTUDIO JURIDICO
P.O. BOX 17-01-02455
QUITO - ECUADOR

Avs. Patria y Amazonas
Edif. COFIEC - Pisos 5-10-11
Telfs. 562-680 / 562-681

Ante esta aceptación por parte del público consumidor, yo, WILSON KUNG PIK LEON LEE, por mis propios derechos y por los derechos que represento de la compañía **ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA O.I.A. CIA. LTDA** en mi calidad de representante legal, hemos decidido registrar varios diseños de etiqueta para distinguir las salsas de soya (salsa china) y salsa de ají que son comercializadas por mi representada, siendo actualmente titulares de los siguientes derechos exclusivos de propiedad intelectual:

- a) Marca de producto "DISEÑO DE ETIQUETA ORIENTAL", título No. 2980-05 vigente hasta el 8 de julio de 2015; para proteger especialmente salsa china de soya, clase internacional 30.



- b) Marca de producto "DISEÑO DE ETIQUETA ORIENTAL", Título No. 9379-01; vigente hasta el 13 de febrero de 2011; para proteger productos de la clase internacional 30, especialmente salsa.



Vente y 1100 (23-



Bustamante & Bustamante

PROPIEDAD INTELECTUAL

CASILLERO
No. 259

ESTUDIO JURIDICO
P.O. BOX 17-01-02455
QUITO - ECUADOR

Avs. Patria y Amazonas
Edif. COFIEC - Pisos 5-10-11
Telfs. 562-680 / 562-681

- c) Marca de producto "DISEÑO DE ETIQUETA ORIENTAL", Título No.1944-93, vigente hasta el 17 de agosto de 2013 en virtud del Certificado Renovación 3775-IEPI; clase internacional 30.



- d) Marca de producto "DISEÑO DE ETIQUETA ORIENTAL", Título No. 9378-01, vigente hasta el 13 de febrero de 2010, para proteger productos de la clase internacional 30, especialmente salsa.



- e) Marca de producto "DISEÑO DE ETIQUETA ORIENTAL", Título original No. 656-10 vigente hasta el 9 de diciembre de 2019, para proteger salsa china de soya, clase internacional 30.





Bustamante & Bustamante

PROPIEDAD INTELECTUAL

CASILLERO
No. 259

ESTUDIO JURIDICO
P.O. BOX 17-01-02455
QUITO - ECUADOR

Avs. Patria y Amazonas
Edif. COFIEC - Pisos 5-10-11
Telfs. 562-680 / 562-681

Para mayor referencia, sírvase encontrar adjunto a la presente demanda, copia certificada por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, IEPI de cada uno de estos títulos de registro, así como ejemplares físicos de los productos salsa china y salsa de ají que, como consta de las facturas y recibos adjuntos, se comercializan en el país.

2.2.- La compañía PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA se encuentra comercializando en el país salsa de soya indebidamente denominando salsa china y agregando su marca GUSTADINA; confundible con el producto salsa china de ORIENTAL de ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA O.I.A. CIA. LTDA., como lo podemos apreciar:



Nótese que el nombre genérico del producto es salsa de soya, la etiqueta con la marca salsa china se encuentra registrada por ORIENTAL y distinguen el origen mismo de la Empresa, sus accionistas y ejecutivos.

También la compañía PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA confunde al consumidor con sus productos PICA RICO GUSTADINA, ya que se asemeja a los productos de ORIENTAL como se aprecia a continuación:



Bustamante & Bustamante

PROPIEDAD INTELECTUAL

CASILLERO
No. 259

ESTUDIO JURIDICO
P.O. BOX 17-01-02455
QUITO - ECUADOR

Avs. Patria y Amazonas
Edif. COFIEC - Pisos 5-10-11
Telfs. 562-680 / 562-681



Productos de PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA que, como podemos apreciar en las fotos anteriores, tienen un diseño de etiqueta extremadamente similar a los diseños de etiqueta registrados por mi representada; y, que están causando un grave perjuicio no solo a mi representada; sino además, al público consumidor.

3. FUNDAMENTOS DE HECHO:

La compañía PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA viene usando de forma indebida un diseño EXTREMADAMENTE SIMILAR a los diseños de etiqueta del producto salsa china de soya ORIENTAL y otros tales como el ají pues utiliza LOS MISMOS COLORES, FORMAS, LETRAS, POSICION DE LOS ELEMENTOS DE LA ETIQUETA de los productos de ORIENTAL, letras del alfabeto chino e incluso diseños emblemáticos chinos como el dragón; y, en general, la misma forma de presentación de los productos salsa china y ají que han sido registrados por mi representada, tal como se desprende de las etiquetas adjuntas.

Esto supone una grave vulneración a los derechos exclusivos ostentados por mi representada, por cuanto la compañía PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, al comercializar productos IDÉNTICOS a los de la compañía ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA O.I.A. CIA. LTDA, en particular salsa china y salsa de ají, bajo una presentación EXTREMADAMENTE SIMILAR, CONFUNDE deliberadamente al público consumidor respecto del origen empresarial del producto y de la calidad del mismo, aprovechándose así del reconocimiento del público consumidor ecuatoriano a los productos comercializados por mi representada, reconocimiento que ha sido ganado tras años de esfuerzo e

V. C. y S. 126



Bustamante & Bustamante

PROPIEDAD INTELECTUAL

CASILLERO
No. 259

ESTUDIO JURIDICO
P.O. BOX 17-01-02455
QUITO - ECUADOR

Avs. Patria y Amazonas
Edif. COFIEC - Pisos 5-10-11
Telfs. 562-680 / 562-681

inversión por parte de la compañía **ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA O.I.A. CIA. LTDA.**

Para mejor entendimiento y análisis de la infracción aquí denunciada, sírvase encontrar, adjunto a esta demanda, fotografías de los productos infractores colocados en medio de dos productos comercializados por la compañía **ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA O.I.A. CIA. LTDA.**



Tal como puede usted apreciar en estas fotografías, los productos son totalmente confundibles puesto que el producto de PRONACA, colocado en medio de dos productos del grupo ORIENTAL, reproduce los rasgos más característicos de su diseño de etiqueta, utilizando colores idénticos y formas muy similares a los registrados por mi representada.

[Handwritten signature]
6



Bustamante & Bustamante

PROPIEDAD INTELECTUAL

CASILLERO
No. 259

ESTUDIO JURIDICO
P.O. BOX 17-01-02455
QUITO - ECUADOR

Avs. Patria y Amazonas
Edif. COFIEC - Pisos 5-10-11
Telfs. 562-680 / 562-681

En este sentido, me permito acompañar muestras de dichos productos tanto de propiedad de **ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA O.I.A. CIA. LTDA** como de la compañía **PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA**.

Ante esta flagrante violación a los derechos registrados de propiedad intelectual de mi representada, y tras varios requerimientos verbales, la compañía **ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA O.I.A. CIA. LTDA** ha enviado una carta de fecha 23 de Julio del 2010 solicitando el respectivo cese de uso a la compañía **PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA**, la misma que nunca fue acatada a pesar de haber sido recibida el 28 de julio del 2010 y cuya copia acompaño a la presente demanda y que de conformidad con el Art. 327 literal a) de la Ley de Propiedad Intelectual constituye un agravante "el haber recibido el infractor apercibimiento sobre la violación del derecho".

4.- FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Nuestra Ley de Propiedad Intelectual consagra en su artículo 217 los derechos conferidos al titular de una marca registrada respecto de los actos de terceros, esto es, el "ius prohibendi" que le permite prohibir a cualquier tercero no autorizado "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."

En este sentido, la norma supranacional del artículo 155 de la Decisión 486 relativa al Régimen Común sobre Propiedad Industrial de la Comunidad Andina de Naciones, de la que Ecuador es País Miembro, dispone expresamente: "El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:

a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;

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

c) 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;(...)" (el subrayado es nuestro)



Bustamante & Bustamante

PROPIEDAD INTELECTUAL

CASILLERO
No. 259

ESTUDIO JURIDICO
P.O. BOX 17-01-02455
QUITO - ECUADOR

Avs. Patria y Amazonas
Edif. COFIEC - Pisos 5-10-11
Telfs. 562-680 / 562-681

Al respecto, el tratadista en Derecho marcario, Dr. Carlos Fernández-Novoa, en su Tratado sobre Derecho de Marcas observa: "El núcleo del derecho sobre la marca es, sin duda alguna, su dimensión negativa: la facultad de prohibir a terceros el uso de un signo idéntico o confundible con la marca. La dimensión negativa del derecho sobre la marca es más amplia que la dimensión positiva porque se extiende no sólo a los signos idénticos, sino también a los signos semejantes utilizados con respecto a productos idénticos o similares."

Para garantizar la vigencia de dichos derechos, el artículo 308 de la Ley de Propiedad Intelectual ecuatoriana dispone:

"A fin de evitar que se produzca o continúe la infracción a cualquiera de los derechos reconocidos en la presente Ley, evitar que las mercancías ingresen en los circuitos comerciales, inclusive las mercancías importadas, o bien para preservar las pruebas pertinentes relacionadas con la presunta infracción, los jueces están facultados a ordenar, a petición de parte, las medidas cautelares o preliminares que, según las circunstancias, fueren necesarias para la protección urgente de tales derechos y, en especial:

- a) El cese inmediato de la actividad ilícita;
- b) La suspensión de la actividad de utilización, explotación, venta, oferta en venta, importación o exportación, reproducción, comunicación, distribución, según proceda;
- y,
- c) Cualquier otra que evite la continuación de la violación de los derechos.

El secuestro podrá ordenarse sobre los ingresos obtenidos por la actividad infractora, sobre bienes que aseguren el pago de la indemnización, sobre los productos o mercancías que violen un derecho de propiedad intelectual, así como sobre los equipos, aparatos y medios utilizados para cometer la infracción y sobre los ejemplares originales que hayan servido para la reproducción o comunicación." (el subrayado es nuestro)

El artículo 309 de dicha Ley explica además: "El cese inmediato de la actividad ilícita podrá comprender:

- a) La suspensión de la actividad infractora o la prohibición al infractor de reanudarla, o ambas;
- b) La clausura provisional del local o establecimiento, la que se expedirá necesariamente cuando las mercancías infractoras o ejemplares ilícitos constituyan parte sustancial del comercio habitual del infractor;
- c) El retiro del comercio de las mercancías ejemplares ilícitos u objetos infractores y, su depósito judicial; y,
- d) Cualquier otra medida que resulte necesaria para la protección urgente de los derechos sobre la propiedad intelectual, atenta la naturaleza y circunstancias de la infracción." (subrayado es nuestro)



Bustamante & Bustamante

PROPIEDAD INTELECTUAL

CASILLERO
No. 259

ESTUDIO JURIDICO
P.O. BOX 17-01-02455
QUITO - ECUADOR

Avs. Patria y Amazonas
Edif. COFIEC - Pisos 5-10-11
Telfs. 562-680 / 562-681

Verde y Cauce / 24

5. COMPETENCIA:

De acuerdo a la disposición transitoria Quinta de la Ley de Propiedad Intelectual: *"Hasta que sean creados los juzgados y tribunales distritales de propiedad intelectual, los tribunales distritales de lo Contencioso Administrativo conocerán sobre las causas relacionadas a esta materia de conformidad a las disposiciones y competencias atribuidas por la presente Ley, a excepción de las diligencias cautelares, que serán conocidas por los jueces de lo civil."*

6. PETICION CONCRETA:

En virtud de los antecedentes y fundamentos de hecho y de derecho aquí expuestos, solicito a Usted, Señor Juez, se ejecuten las siguientes medidas cautelares:

1. La verificación de la infracción a los derechos de propiedad intelectual de mi representada a través de una inspección judicial a los establecimientos de venta del productos como **SUPERMAXI** y **MI COMISARIATO** en sus locales ubicados en: Supermaxi Multicentro, calle la Niña s/n y Yánez Pinzón de esta ciudad de Quito y Mi Comisariato del Centro Comercial Quicentro ubicado en la Av. Naciones Unidas entre las Avenidas 6 de Diciembre y Shyris de esta ciudad de Quito;
2. Así como para la protección urgente de los derechos establecidos en la Ley de Propiedad Intelectual ecuatoriana, particularmente que oficie a la compañía infractora **PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA** ordenando:
 - 2.1 El cese inmediato de la actividad ilícita al comercializar productos cuyas etiquetas imitan los registrados por mi representada **ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA O.I.A. CIA. LTDA**;
 - 2.2 El retiro del comercio de las mercancías ejemplares ilícitos u objetos infractores y su depósito judicial, puesto que está ocasionando un evidente **RIESGO DE CONFUSIÓN** en el público consumidor acerca del origen empresarial de los productos indebidamente marcados así como en la identidad y calidad de los mismos, y vulnerando flagrantemente los derechos registrados por mi representada.
 - 2.3 La suspensión de la actividad de utilización, explotación, venta, oferta en venta, importación o exportación, reproducción, comunicación, distribución, según proceda de todos los productos indebidamente



Bustamante & Bustamante

PROPIEDAD INTELECTUAL

CASILLERO
No. 259

ESTUDIO JURIDICO
P.O. BOX 17-01-02455
QUITO - ECUADOR

Avs. Patria y Amazonas
Edif. COFIEC - Pisos 5-10-11
Telfs. 562-680 / 562-681

marcados con etiquetas que se asemejan a los registrados por mi representada.

3. Asimismo solicito que se oficie a las siguientes empresas a fin de que suspendan la comercialización de los productos infractores:

CORPORACION EL ROSADO S.A.: Av. 9 de Octubre 729 y Boyacá, en la ciudad de Guayaquil;

CORPORACION LA FAVORITA: Av. General Enriquez S/N via a Cotogchoa; en esta ciudad de Quito;

TIA SA: Chimborazo 217 y Luque en la ciudad de Guayaquil;

MEGA SANTA MARIA SA: Av. Simon Bolívar y Panamericana Norte en esta ciudad de Quito;

DEVIES CORP.: Ave 17 de Septiembre y Colon Diagonal a Ecuaquímica, en la ciudad de Milagro.

COFACE: Ave. La Prensa N 3555, y Manuel Serrano en esta Ciudad de Quito.

SUPERMERCADO MAGDA: Capitán Rafael Ramos 1090 y 10 de agosto, en esta ciudad de Quito.

COMISARIATOS DE LA FAE: Avenida de la Prensa, en esta ciudad de Quito.

ASOCIACION DE COMERCIANTES MAYORISTAS: Ayapamba y teniente Hugo Ortiz, en esta ciudad de Quito.

HIPERMERCADOS BETANCOURT: Ayapamba y teniente Hugo Ortiz en esta ciudad de Quito.

CORAL CENTRO: Circunvalación sur s/n y Felipe II en la ciudad de Cuenca.

DISCARNA S.A.: Cdla. La Garzota, Av. Las Américas, en la ciudad de Guayaquil

COMISARIATOS VELEZ BONILLA S.A: Calle 13 y Av. 103 en la ciudad de Manta, Manabí.

BASTIDAS HERNANDEZ FAUSTO GERMAN: Colón 0476 y los Andes en esta ciudad de Quito.

CORRALES ESPIN MARTHA YOLANDA: Felix Valencia y Amazonas Ciudad de Quito.

SERV. SOCIAL FUERZA TERRESTRE: Av. La Prensa N35-55 y Manuel Serrano en esta ciudad de Quito;

BARAHONA PINOS GLADYS CECILIA: Mariscal Lamar 2-35 y Tomas Ordoñez en esta ciudad de Quito;

COMERCIAL NORMAN QUEZADA CIA LTDA: Av Las Americas 05-04 Y Cornelio Crespo, en la ciudad de Guayaquil.

DISMERO S.A.: García Moreno y Pedro Carbo Babahoyo en la ciudad de Guayaquil.

CAICEDO LUIS MARCELO: June Guzmán de Cortes y Sexta ciudad de Quevedo.

MULTICOMERCIO ALDEAN S.C.C.: Coop. Padres de Familia Antizana 126 y E. Santo Domingo.



Bustamante & Bustamante

PROPIEDAD INTELECTUAL

CASILLERO
No. 259

ESTUDIO JURIDICO
P.O. BOX 17-01-02455
QUITO - ECUADOR

Avs. Patria y Amazonas
Edif. COFIEC - Pisos 5-10-11
Telfs. 562-680 / 562-681

7. DOCUMENTOS ADJUNTOS

- 7.1. Copia certificada del nombramiento de Gerente General de la compañía ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA O.I.A. CIA. LTDA
Tal como lo manda el artículo 306 de la Ley de Propiedad Intelectual, y con el propósito de proporcionarle mayores indicios sobre la vulneración de los derechos de mi representada, sírvase encontrar adjunto además:
- 7.2. Copias certificadas de los títulos expedidos por el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual de los derechos registrados por ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA O.I.A. CIA. LTDA
- 7.3. Fotografías de los productos infractores de PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA.
- 7.4. Ejemplares de los productos infractores comercializados por PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA.
- 7.5. Copia de carta de cese de uso enviada a PRONACA con acuse de recepción.

8. PROCEDIMIENTO, TRÁMITE Y CUANTIA:

Para el ejercicio de la presente acción se seguirán las normas de la Ley de Propiedad Intelectual, específicamente con el Art. 305 y siguientes; y, supletoriamente nos remitiremos a los artículos 912 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.

Téngase en cuenta el carácter de reservada de esta demanda hasta la ejecución de las medidas cautelares solicitadas conforme lo determina el Art. 311 de la Ley de Propiedad Intelectual.

La cuantía de la presente demanda es indeterminada.

9. CITACIÓN:

Se citará a la demandada PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA en la persona de su representante legal, el vicepresidente ejecutivo señor Luis Gerardo Bakker Villacreses, en el domicilio de la compañía ubicado en Los Naranjos N44-15 y Avenida de los Granados de esta ciudad de Quito.

10. NOTIFICACIONES Y AUTORIZACIÓN:

Recibiré las notificaciones que me correspondan al casillero judicial No. 259 de la Corte Provincial de Justicia de Quito, el mismo que pertenece al Dr. Roque Bernardo Bustamante Espinosa a quien autorizo para que con su sola firma presente cuantos escritos sean necesarios para la debida defensa de mis intereses y con quien firmo conjuntamente esta demanda.

Fecha 10/11/32



Bustamante & Bustamante

PROPIEDAD INTELECTUAL

CASILLERO
No. 259

ESTUDIO JURIDICO
P.O. BOX 17-01-02455
QUITO - ECUADOR

Avs. Patria y Amazonas
Edif. COFIEC - Pisos 5-10-11
Telfs. 562-680 / 562-681

Firmo con mi abogado defensor,

ING. WILSON KUNG PIK LEON LEE
Representante Legal
ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA O.I.A. CIA. LTDA.

Dr. ROQUE BERNARDO BUSTAMANTE
Mat. No. 3403 C.A.P.

**CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE PICHINCHA
OFICINA DE SORTEOS Y CASILLEROS JUDICIALES**

Ingresado por: ORBEL

Recibida el día de hoy, lunes seis de septiembre del dos mil diez, a las diecisiete horas y dieciocho minutos, el proceso seguido por: ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA O.I.A. LTDA., KUNG PIK LEON LEE WILSON - REPRESENTANTE en contra de PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A., PRONACA BAKKER VILLACRESES LUIS GERARDO - REPRESENTANTE, en: 0 foja(s), adjunta NUEVE FOTOGRAFIAS, CATORCE COPIAS CERTIFICADAS, ORIGINAL Y COPIAS DE LA DEMANDA. Por sorteo su conocimiento correspondió al JUZGADO VIGESIMO PRIMERO DE LO CIVIL y al número: 17321-2010-1241.

QUITO, Lunes 6 de Septiembre del 2010

DR. WILSON ANDRADE DEL POZO
JEFE DE SORTEOS Y CASILLEROS JUDICIALES

AB. DIOSELINA REY
SECRETARIA



Recibido el día de hoy 6 de Septiembre del 2010.-Certifico.-


LIC. HECTOR ESTRELLA ARIAS
SECRETARIO-ENCARGADO

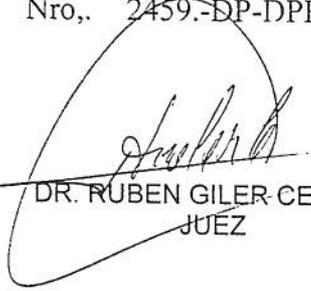
RAZON: Siento por tal que en esta fecha se archiva una copia de la demanda que antecede con el Nro. 1241-2010-H.E.- Quito, a 6 de Septiembre del 2010.-Certifico.-


LIC. HECTOR ESTRELLA ARIAS
SECRETARIO-ENCARGADO

Proceso / Ver
(33)

Juzgado y Causa
(34)

JUZGADO VIGESIMO PRIMERO DE LO CIVIL DE PICHINCHA.
Quito, miércoles 22 de septiembre del 2010, las 11h05. En virtud del sorteo realizado, avoco conocimiento de la presente causa.- El actor en el término de tres días y bajo prevenciones de Ley, de cumplimiento a lo dispuesto en el inciso segundo del Art. 306 de la Ley de Propiedad Intelectual.- Actúe el Lic. Héctor Estrella, en calidad de Secretario Encargado de esta Judicatura, en virtud de la Acción de Personal Nro., 2459.-DP-DPP, de 27 de Octubre del 2009.-Notifíquese.


DR. RUBEN GILER CEDEÑO
JUEZ

En Quito, miércoles veinte y dos de septiembre del dos mil diez, a partir de las diecisiete horas y treinta minutos, mediante boletas judiciales notifiqué el AUTO que antecede a: ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA O.I.A. LTDA., KUNG PIK LEON LEE WILSON - REPRESENTANTE en el casillero No. 259. Certifico:


LCDO. HECTOR HERNAN ESTRELLA ARIAS
SECRETARIO

Cuaderno de den (42-



Bustamante & Bustamante

PROPIEDAD INTELECTUAL

CASILLERO
No. 259

ESTUDIO JURIDICO
P.O. BOX 17-01-02455
QUITO - ECUADOR

Avs. Patria y Amazonas
Edif. COFIEC - Pisos 5-10-11
Telfs. 562-680 / 562-681

SEÑOR JUEZ VIGESIMO PRIMERO DE LO CIVIL DE PICHINCHA:

WILSON KUNG PIK LEON LEE representante legal de la Compañía ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA O.I.A. CIA. LTDA., ante usted atentamente comparezco dentro del juicio No. 17321-2010-1241 Resp. Lcdo. Héctor Hernán Estrella Arias y manifiesto:

A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto mediante providencia de fecha 22 de septiembre de 2010 acompaño declaración juramentada.

Las notificaciones que me correspondan las recibiré en el casillero judicial No. 259.

Firmo por el compareciente debidamente autorizado,

Dr. Roque Bernardo Bustamante
Mat. No. 3403 C.A.P.

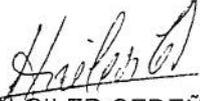
RBB/EA.

Urbano 1/10/10 (75)

a las 1
hora: 1

JUZGADO VIGESIMO PRIMERO DE LO CIVIL DE PICHINCHA.

Quito, miércoles 20 de octubre del 2010, las 16h36. VISTOS: Una vez que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en providencia inicial, la demanda que antecede es clara, completa, precisa y reúne los demás requisitos determinados por la Ley, razón por lo que se la acepta al trámite previsto en el Art. 305 y siguientes de la Ley de Propiedad Intelectual.- En consecuencia, en mérito de la documentación que se acompaña y por hallarse cumplidos los presupuestos exigidos en el Art. 306 del mencionado Cuerpo de Leyes, como medida preventiva y cautelar, con fundamento en el Art. 308, literales a) y b) de la misma Ley, se ordena el cese inmediato de la actividad ilícita que comprende la comercialización, utilización, explotación, venta, oferta en venta, reproducción, comunicación y distribución por cualquier vía o método posible, por parte de la Compañía Procesadora Nacional de Alimentos C.A. PRONACA, de los productos que tengan el diseño industrial de "DISEÑO DE ETIQUETA ORIENTAL"o cualquiera de sus elementos distintivos y derechos de exclusividad de uso que corresponden a la Compañía ORIENTAL INDUSTRIAL ALIMENTICIA O.I.A. CIA. LTDA.- Se ordena el retiro del comercio de los productos infractores.- Ejecútese esta medida el día Martes dieciseis de Noviembre del año en curso, a partir de las diez horas, con el objeto de que tenga lugar la diligencia de inspección judicial a los locales de SUPERMAXI y MI COMISARIATO, de esta ciudad de Quito, para lo cual ofíciase al señor Comandante de la Policía Nacional del Distrito Metropolitano de Quito, a fin de que intervenga uno de los señores Agentes de dicha Institución; así como también ofíciase al señor Jefe de Sorteos y Casilleros Judiciales de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, a fin de que previo el sorteo respectivo se designe a uno de los señores Depositarios Judiciales de éste Cantón.- Se faculta la adopción de cualquier medida práctica necesaria para la plena ejecución de esta medida cautelar de conformidad con lo dispuesto en el Art. 310 Ibidem.- Conforme lo prescrito en el Art. 307 de la Ley de Propiedad Intelectual, se fija en USDS/. 20.000, o dólares americanos, la fianza o garantía que debe depositar la parte actora.- Hecho que sea previo decreto de conformidad con lo dispuesto en el Art. 902 del Código de Procedimiento Civil, norma supletoria para el trámite de esta causa, y, conforme lo estipula en el Art. 305 de la Ley de Propiedad Intelectual, se recibirá la causa a prueba por el término de tres días.- Agréguese la documentación acompañada.- Cítese a la Compañía PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, en la persona de su Representante Legal y Vicepresidente Ejecutivo señor Luis Gerardo Bakker Villacreses, en la dirección señalada para el efecto.- Téngase en cuenta el casillero judicial designado por el compareciente para sus posteriores notificaciones, y, la autorización conferida a sus Abogados defensores a fin de que intervengan dentro de la presente causa.- Actúe el Lic. Guido Espinoza, en calidad de Secretario Titular de esta Judicatura, en virtud de la Acción de Personal Nro.2270-DP-DPP, de 13 de Octubre del 2010.-Notifíquese.-


DR. RUBEN GILER CEDEÑO
JUEZ

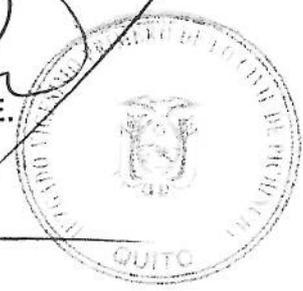
Cuentas y Cuentas (7

En Quito, miércoles veinte de octubre del dos mil diez, a partir de las diecisiete horas y treinta minutos, mediante boletas judiciales notifiqué el AUTO que antecede a: ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA O.I.A. LTDA., KUNG PIK LEON LEE WILSON - REPRESENTANTE en el casillero No. 259.
Certifico:

LCDO. GUIDO ESPINOZA
SECRETARIO

RAZON: Siento por tal que las copias que en dieciocho fojas preceden, son iguales a sus originales, tomadas del Juicio Ley de Propiedad Intelectual No. 1241-2010-H.E; WILSON KUNG PIK LEON LEE (REPRESENTANTE LEGAL DE ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA O.I.S CIA. LTDA) en contra de LUIS GERARDO BAKKER Villacreses (REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A PRONACA),.- a las que me remito en caso de ser necesario.- Copias que las confiero debidamente certificadas por estar autorizado por el Ministerio de la Ley.- Quito, 11 de Noviembre del 2010.- Certifico.

LIC. GUIDO ESPINOZA E.
SECRETARIO



ANEXO 4

2-
do,

SEÑOR DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.-

NUESTRA REF.: SOLICITUD DE TUTELA ADMINISTRATIVA.

Yo, **ÁNGEL TOMÁS GARZÓN ZAPATA**, ecuatoriano, mayor de edad, casado, doctor en Jurisprudencia y abogado en libre ejercicio profesional, en mi calidad de mandatario especial para los asuntos de la Propiedad Industrial de la **COMPAÑÍA DE ELABORADOS DE CAFÉ ELCAFE C.A.**, compañía legalmente organizada y existente de conformidad con las leyes de la República del Ecuador, con domicilio principal en el Km. 2 ½ de la ciudad de Montecristi a Manta, ante Usted, con mis debidos respetos comparezco y solicito **TUTELA ADMINISTRATIVA**, conforme a lo siguiente:

FUNDAMENTOS DE HECHO.-

La **COMPAÑÍA DE ELABORADOS DE CAFÉ ELCAFE C.A.**, con fecha 30 de abril del 2008 solicitó en la Dirección Nacional de Propiedad Industrial el registro de la marca de producto "**CAFÉ pres 2 Y DISEÑO DE ETIQUETA EN DESPLEGADO**", registro que fue concedido mediante resolución No. 76686 el 26 de agosto de 2008, otorgando, en consecuencia, el título No. 7872-08, conferido el 02 de diciembre de 2008, destinado a proteger "*Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar, sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo; y, más productos de la clase internacional.30*", este registro se halla vigente hasta el 26 de agosto de 2008. En el título señalado, en lo correspondiente a la DESCRIPCIÓN DEL SIGNO, dice: "*Igual a la etiqueta adjunta con todas las reservas que sobre ella se hacen*", etiqueta que se describe en forma clara en la solicitud del registro y que en su letra dice: "*Consiste en la denominación 'CAFÉ PRES 2 Y DISEÑO DE ETIQUETA', escrita en letras mayúsculas de imprenta. La etiqueta consiste: en un fondo en degrade color rojo y consta de tres partes:*

1.- El logotipo de Pres 2: se encuentra en la parte superior de la etiqueta y está formado por la palabra 'café Pres 2'. *Café pres*, se halla escrito en letras blancas y una ligera sombra exterior negra. El número 2 de color amarillo. Debajo de la letra P se encuentra escrita la palabra 'Soluble Atomizado'.

2.- El Slogan: 'Doble aroma, doble sabor' se encuentra sobre la taza asemejando humo que sale de la misma. Las palabras: Doble son de color amarillo y 'aroma y sabor' son de color blanco.

3.- Imagen: En la parte inferior de la etiqueta se encuentra una fotografía de jarro amarillo con café humeando vista desde arriba, tal y conforme consta en las etiquetas que se acompaña. Su propietaria se reserva el derecho a usar y exhibir dicha marca en todos los productos que protege; así como en sus envolturas, embalajes, empaques, paquetes, cajas, fundas y más recipientes; en todo tamaño y tipo de letras; color o combinación de colores y para efectos publicitarios podrá ir sola o acompañada de dibujos, adornos, reclamos, slogans o leyendas. Su aplicación, uso, reproducción y propaganda se harán por todos los medios y a voluntad de su propietaria".

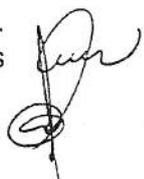
Además, es importante señalar que la **COMPAÑÍA DE ELABORADOS DE CAFÉ ELCAFE C.A.** también es propietaria de los siguientes registros en el Ecuador, independiente de los registros de estos signos en otros países:

Quito:

Ulpiano Póez 370 y Robles; Edif. Valladolid, 6° piso; Telfs.: 593 (2) 2528-653 / 2543-304 / 2540-708 / 2221-595
2221-596 / 2221-597; Fax: 593 (2) 2503-210; P.O. Box 17-01-3310; E-mail: glalaw@interactive.net.ec

Guayaquil:

Calle "E" N° 204 entre Av. Olimpo y Calle 7° Este, Cda. Nueva Kennedy; Telfs.: 593 (4) 2398-487 / 2291-389
2397-745 · Fax: 593 (4) 2397-807; P.O. Box 09-01-10972



2008-08-10 10:15:00

1.- **Pres-2**, originalmente registrado mediante título No. 1561-83 el 22 de agosto del año 1983, siendo su última renovación el 25 de agosto del año 2004, mediante título No. 1366-IEPI, vigente hasta el 22 de agosto del año 2013, destinada a proteger "café y más productos de la clase internacional No. 30".

2.- **Pres-2 + Gráfica**, originalmente registrado mediante título No. 600-96 el 25 de septiembre del año 1996, siendo su última renovación el 26 de noviembre del año 2007, mediante título No. 6335-IEPI, vigente hasta el 25 de septiembre del año 2016, destinada a proteger "café y más productos de la clase internacional No. 30".

3.- **CAFEPRES**, originalmente registrado mediante título No. 2202-88 el 07 de octubre del año 1988, siendo su última renovación el 09 de noviembre del año 2004, mediante título No. 5231-IEPI, vigente hasta el 07 de octubre del año 2013, destinada a proteger "café y más productos de la clase internacional No. 30".

4.- **Pres**, originalmente registrado mediante título No. 2995-95 el 09 de noviembre del año 1995, siendo su última renovación el 09 de mayo del año 2007, mediante título No. 1757-IEPI, vigente hasta el 09 de noviembre del año 2015, destinada a proteger "café y más productos de la clase internacional No. 30".

5.- **PRES-CAFÉ**, originalmente registrado mediante título No. 024-97 el 20 de febrero del año 1997, siendo su última renovación el 18 de enero del año 2008, mediante título No. 213-IEPI, vigente hasta el 20 de febrero del año 2017, destinada a proteger "café y más productos de la clase internacional No. 30".

6.- **Pres 2 y Diseño de caja dispensadora en desplegado**, registrada mediante título No. 2059-08 el 06 de marzo del año 2008, vigente hasta el 15 de junio del año 2017, destinada a proteger "café y más productos de la clase internacional No. 30".

7.- **Café Pres 2 y Diseño de etiqueta en desplegado**, registrada mediante título No. 2058-08 el 06 de marzo del año 2008, vigente hasta el 15 de junio del año 2017, destinada a proteger "café y más productos de la clase internacional No. 30".

8.- **Pres 2 y Diseño de etiqueta**, registrada mediante título No. 2057-08 el 06 de marzo del año 2008, vigente hasta el 15 de junio del año 2017, destinada a proteger "café y más productos de la clase internacional No. 30".

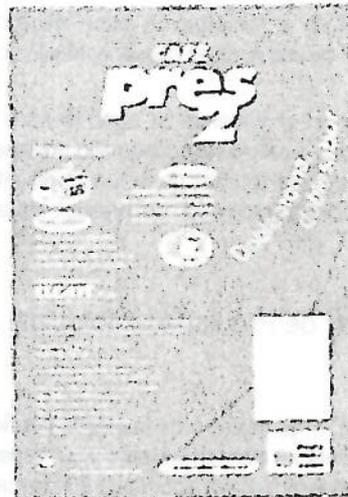
9.- **Café Pres 2 y Diseño de Sobre en Desplegado**, registrada mediante título No. 2056-08 el 06 de marzo del año 2008, vigente hasta el 15 de junio del año 2017, destinada a proteger "café y más productos de la clase internacional No. 30".

10.- **Café Pres 2 y Diseño**, registrada mediante título No. 2175-08 el 10 de marzo del año 2008, vigente hasta el 17 de septiembre del año 2017, destinada a proteger "café y más productos de la clase internacional No. 30".

11.- **Café Pres 2 y Diseño Deltapack en Desplegado**, registrada mediante título No. 2174-08 el 10 de marzo del año 2008, vigente hasta el 17 de septiembre del año 2018, destinada a proteger "café y más productos de la clase internacional No. 30".

12.- **Pres 2 y Diseño de caja dispensadora Deltapack en desplegado**, registrada mediante título No. 2066-08 el 06 de marzo del año 2008, vigente hasta el 17 de septiembre del año 2017, destinada a proteger "café y más productos de la clase internacional No. 30".

De lo expuesto se desprende que la COMPAÑÍA DE ELABORADOS DE CAFÉ ELCAFÉ C.A. es la única empresa propietaria de la marca de producto "**CAFÉ pres 2 Y DISEÑO DE ETIQUETA EN DESPLEGADO**", en la República del Ecuador, para proteger los productos de la clase internacional No. 30, diseño de etiqueta que se halla inscrita con la que identifica su producto "café soluble atomizado" y en consecuencia protegida por ley, diseño de etiqueta que presento a continuación:



Sucede, señor Director, que la empresa NESTLE ECUADOR S.A., ha empezado a importar del Brasil y comercializar en nuestro territorio ecuatoriano en supermercados, micromercados, cafeterías y tiendas en general café soluble identificado con la marca NESCAFÉ, envasado en sobres en los que predominan los colores rojo, blanco, amarillo y café, que son semejantes, muy semejantes a los sobres que usa mi Representada con su producto café soluble **pres 2**, colores que se hallan registrados y por ende protegidos legalmente, por lo que nos encontramos frente a un hecho que evidencia competencia desleal ya que el producto de la COMPAÑÍA DE ELABORADOS DE ELCAFÉ se encuentra muy bien posesionado y prestigiado en el mercado ecuatoriano dentro de este tipo de presentación.

Debo expresar al señor Director de Propiedad Industrial que hemos realizado la búsqueda de los antecedentes confundibles del tipo de envase al que nos referimos y hemos comprobado que esta empresa no ha solicitado este registro y peor ha inscrito este diseño de etiqueta por lo que se presume que está utilizando en forma ilegal y arbitraria este producto en sobres

similares, muy similares, a los que usa mi Representada con su producto café soluble **pres 2**, hecho que causa graves problemas comerciales y de índole económico a mi Representada por la confusión que causa en el selecto público consumidor de este producto.

FUNDAMENTOS DE DERECHO.-

La Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en su art. 155, literales: a), d) y e) disponen:

"Artículo 155- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:

a) Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;

d) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. ...

e) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular;

La Ley de Propiedad Intelectual, en su art. 217, literales a) y d) dicen:

"Art. 217.- 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.

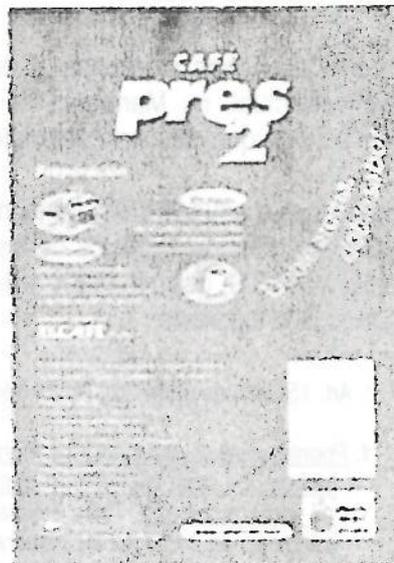
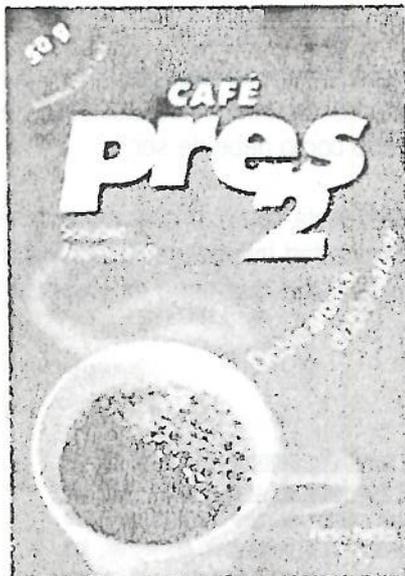
d) Cualquier otro que por su naturaleza o finalidad pueda considerarse análogo o asimilable a lo previsto en los literales anteriores. (Lo negreado y subrayado me pertenece).

En el presente caso, existe un evidente riesgo de confusión que afecta los derechos de mi Representada como los del público consumidor, ya que el uso de los colores en el sobre que usa Nestlé con su marca NESCAFÉ son totalmente similares a los que usa y tiene registrada la COMPAÑÍA DE ELABORADOS DE CAFÉ ELCAFÉ C.A. en su sobre que acompaña a la marca **CAFÉ pres 2**.

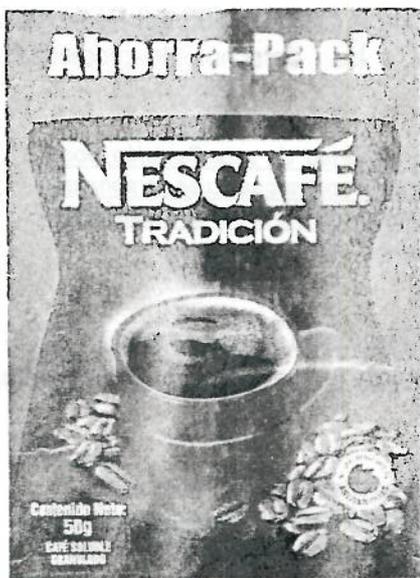
Se vuelve mucho más grave esta situación si se considera que ambos empaques o sobres comercializan idénticos productos, es decir, café soluble, lo que hace que sea aún más claro el riesgo de confusión existente, por lo tanto, la violación de los derechos de la compañía ELCAFE y los del público consumidor. Veamos:

MARCA REGISTRADA POR LA COMPAÑÍA DE ELABORADOS DE CAFÉ ELCAFE C.A.

“CAFÉ pres 2 Y DISEÑO DE ETIQUETA EN DESPLEGADO”



DISEÑO DE ETIQUETA USADO ILEGALMENTE POR LA EMPRESA NESTLÉ ECUADOR S.A.



COMPETENCIA DESLEAL.-

En vista de la similitud de colores existentes entre los sobres que utiliza la empresa NESTLÉ ECUADOR S.A. con su producto Nescafé y los de mi Representada con su producto CAFÉ pres 2, queda claro que la empresa NESTLÉ ECUADOR S.A. está realizando actos de

(Handwritten signature)

competencia desleal, al tratar de beneficiarse del prestigio, buen nombre y posicionamiento de la marca de mi Representada, máxime si se considera que el diseño de etiqueta que usa NESTLE no se halla registrada, a sabiendas de que si hubiese solicitado este registro, éste no hubiese pasado por cuanto mi Mandante hubiese presentado la correspondiente oposición, así como tampoco hubiese pasado el examen de registrabilidad ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial.

Por las consideraciones expuestas y en virtud de lo que prevé el art. 285 de la Ley de Propiedad Intelectual, mi Mandante se reserva el derecho de iniciar las acciones legales pertinentes a fin de que este acto sea detenido y sancionado como debe de ser.

Las normas legales enunciadas y transcritas tienen concordancia con el primer numeral del art. 15 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio ADPIC'S, que sin lugar a dudas refuerza el derecho que tiene mi Representada, cuando enuncia lo siguiente:

" Art. 15- Materia objeto de Protección

1. Podrá constituir una marca de fábrica o de comercio cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de las de otras empresas. Tales signos podrán registrarse como marcas de fábrica o de comercio, en particular las palabras, incluidos los nombres de personas, las letras, los números, los elementos, figurativos y las combinaciones de colores, así como cualquier combinación de estos signos. Cuando los signos no sean intrínsecamente capaces de distinguir los bienes o servicios pertinentes, los Miembros podrán supeditar la posibilidad de registro de los mismos al carácter distintivo que hayan adquirido mediante su uso. Los Miembros podrán exigir como condición para el registro que los signos sean perceptibles visualmente.

A más de lo expuesto, el inciso primero del art. 238 de la Decisión 486 del Régimen Común sobre Propiedad Intelectual, brinda protección legal a los derechos de propiedad de mi Representada, al señalar que:

" Art. 238.- El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción " (Lo negreado y subrayado me pertenece).

De igual manera, díguese considerar a favor de la COMPAÑÍA DE ELABORADOS DE CAFÉ ELCAFÉ C.A., lo que expresamente dispone el art. 288 de la Ley de Propiedad Intelectual, que en su parte dice:

" La violación de cualquiera de los derechos sobre propiedad intelectual establecidos en esta ley, dará lugar al ejercicio de acciones civiles y administrativas, sin perjuicio de las acciones penales a que hubiere lugar, si el hecho estuviese tipificado como delito " (Lo negreado y subrayado, me pertenece).

PETICIÓN

Con los antecedentes expuestos y por cuanto es deber del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual IEPI a través de las Direcciones Nacionales ejercer de oficio o a petición de parte, funciones de inspección, vigilancia y sanción para evitar y reprimir violaciones a los

→
CML

derechos sobre la propiedad industrial y siendo la COMPAÑÍA DE ELABORADOS DE CAFÉ ELCAFE C.A. la empresa afectada por la violación de estos derechos, amparado en lo dispuesto por el art. 334 y siguientes de la Ley de Propiedad Intelectual; y, las determinadas en los arts. 245, 246 y siguientes de la Decisión No. 486; y, toda vez, que con la presente acción acompaño prueba irrefutable de la existencia de la infracción que demuestra razonablemente la comisión de este ilícito, en forma respetuosa solicito Usted, señor Director, velar por el cumplimiento y observancia de la Ley de la materia, por lo cual se dignará ordenar la adopción de las siguientes medidas:

1.- INSPECCIONES.-

De conformidad con el art. 334 literal a) y siguientes de la Ley de Propiedad Intelectual y lo dispuesto en el Reglamento de ésta, se servirá disponer se realicen, en forma simultánea, inspecciones en los locales donde se encuentran las bodegas de la empresa NESTLE DEL ECUADOR S.A., ubicadas en la Av. 10 de Agosto y la de los Cerezos, una cuadra antes del cementerio Parque del Recuerdo, junto a los talleres de la empresa General Motor, en dirección sur-norte de esta ciudad de Quito; y, en el Km. 9 1/2 Vía Guayaquil a Daule, de la ciudad de Guayaquil o en el lugar que oportunamente indicaré.

Para el cumplimiento de estas diligencias deberá actuar usted señor Director o sus respectivos Delegados, en cumplimiento a lo dispuesto en el art. 335 de la Ley de Propiedad Intelectual y el respectivo Reglamento.

2.- MEDIDAS CAUTELARES.-

De conformidad con el art. 336, solicito, previo la formación de inventario detallado, la aprehensión material y depósito de todos los sobres y cajas del producto NESCAFÉ que contengan las etiquetas con los colores semejantes a los que comercializa mi Representada su producto CAFÉ pres 2, detalladas anteriormente, por violar sus derechos de propiedad industrial.

De igual forma, en base de la última norma citada en concordancia con el art. 96 del Reglamento a la Ley de Propiedad Intelectual, he acompañado y consta del expediente prueba con lo que demuestro la violación de estos derechos, en virtud de lo cual, el señor Director Nacional de la Propiedad Industrial se servirá también dictar las siguientes medidas cautelares:

Primero.- El cese inmediato de la actividad ilícita, que según lo establece el art. 309 de la Ley de Propiedad Intelectual comprenderá lo siguiente:

- a) La suspensión de la actividad infractora y la prohibición a la infractora de reanudarla.
- b) Las clausuras provisionales de las bodegas, locales comerciales u oficinas en la que almacenen o comercialicen el producto infractor.



Segundo.- La suspensión de la actividad de utilización, explotación, venta, oferta en venta, importación, distribución, según proceda, de los productos que contengan los sobres y cajas imitadas por la empresa NESTLÉ ECUADOR S.A.

Tercero.- Requerimiento de la siguiente información.-

En base a lo dispuesto por el literal b) del art. 334 de la Ley de Propiedad Intelectual, solicito se requiera la siguiente información del personal de la empresa NESTLÉ ECUADOR S.A. que esté al frente de la distribución y comercialización de estos productos o de cualquiera de sus empleados que se encuentren en el interior de esta empresa:

3.1.- Que informe desde qué tiempo están importando y comercializando los sobres y cajas que materializa esta diligencia ?.

3.2.- Que indique la cantidad de sobres y cajas vendidas hasta la presente fecha y a que empresas ?.

3.3.- Informe respecto de los ingresos que han obtenido por concepto de venta de estos productos. Se dignará exigir la presentación de documentos oficiales de respaldo, tales como facturas, balances, etc.

3.4.- Informe qué publicidad ha contratado y a través de qué medios se esta publicitando ?.

Cuarto.- Cualquier otra medida que evite la continuación de la violación de estos derechos.

Con el fin de que se pueda cumplir de la mejor manera las medidas cautelares, y de acuerdo a lo dispuesto en el art. 345 de la Ley de Propiedad Intelectual, se servirá enviar atento oficio al señor Jefe de la Policía Judicial, a fin de que a través de sus agentes preste el auxilio necesario para el cumplimiento y ejecución de estas medidas.

SANCIONES

De conformidad con lo que establece el art. 339 de la antes citada ley, se servirá dictar todas las sanciones legales que el caso amerite y se aplique la multa máxima prevista por la ley que corresponde a 700 UVC, se dicten las medidas cautelares que puedan corresponder; y, enviar copia del proceso administrativo al Ministerio Fiscal para que en vista de dicho proceso y petición se instaure de oficio el respectivo juicio penal.

TRÁMITE

El trámite que se dará a la presente acción esta previsto en el Libro V de la Ley de Propiedad Intelectual y demás normas legales contempladas en la Decisión 486 y reglamentarias aplicables a este tipo de procesos; y, la cuantía es indeterminada.

- 6
yeis

PRUEBAS

Acompaño como prueba un sobre vacío y un lleno del producto NESCAFÉ que contiene las etiquetas con los colores semejantes a los que comercializa mi Representada su producto CAFÉ pres 2, que constituye la prueba de la infracción; y, un sobre vacío y un lleno de los productos fabricados y comercializados por mi Mandante, con los que pruebo y demuestro la semejanza entre ambos productos.

CITACIONES

Al señor Liberato Milo, en su calidad de Presidente Ejecutivo y Representante Legal de la empresa NESTLÉ ECUADOR S.A., se le citará en la forma dispuesta por el art. 335 en la Ley de Propiedad Intelectual, en sus oficinas ubicadas en la Av. González Suárez N31-135 de esta ciudad de Quito, o en el lugar donde se lleve a cabo la inspección solicitada en la ciudad de Quito o en el lugar que oportunamente indicaré.

PODER

El poder con el que legitimo mi intervención se halla anexo al Libro de Poderes que el estudio Garzón León & Asociados C. Ltda.. mantiene en esa Institución, signado con el No. 79.

Acompaño la tasa correspondiente a este trámite, comprobante No. 03573 82

Notificaciones que me correspondan recibiré en la casilla IEPI No. 23 de la ciudad de Quito.

Es justicia.



Dr. Ángel Garzón Zapata

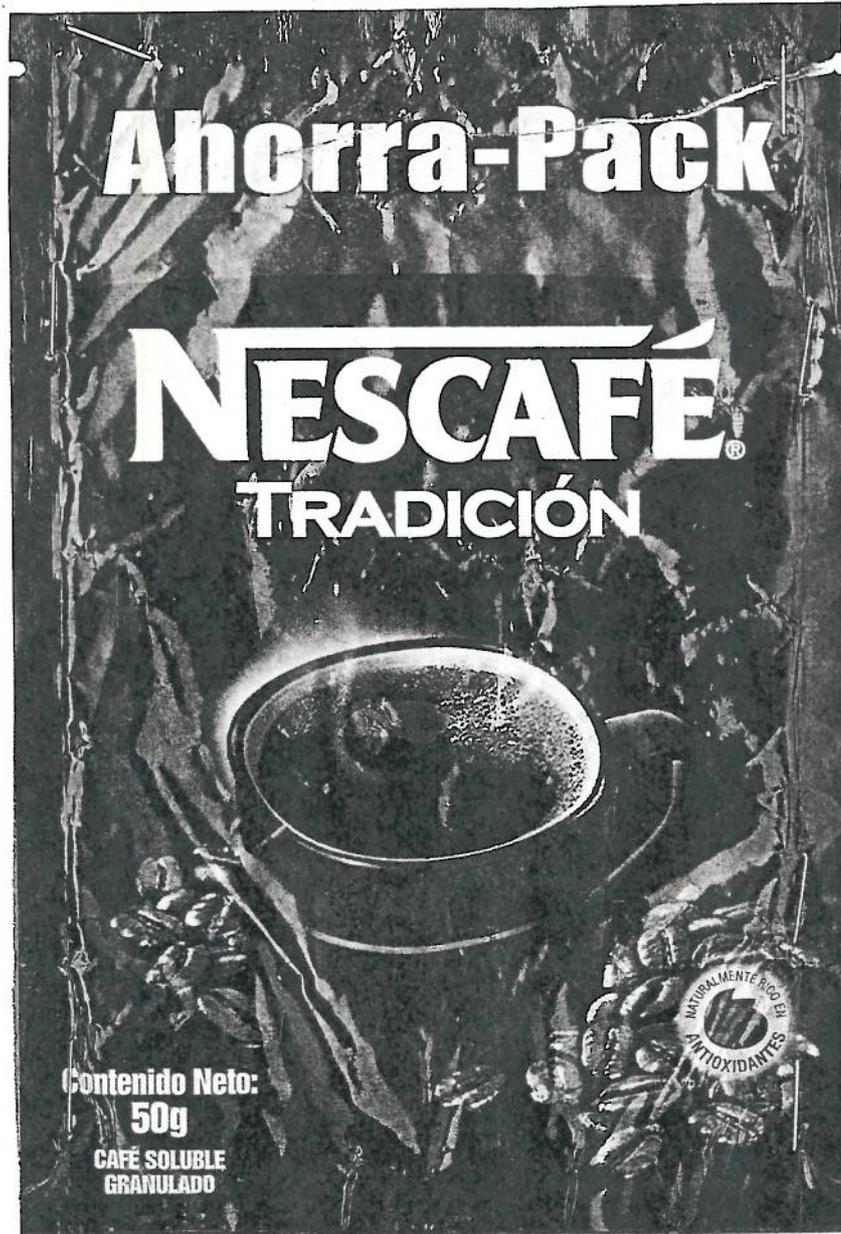
ABOGADO

Reg. No. 702, C.A.G.

Mis documentos, mis documentos, Tutelas Administrativas ATGZ.

1-7
side

SOBRES LLENO DEL PRODUCTO "CAFÉ pres 2" FABRICADO Y
COMERCIALIZADO POR LA COMPAÑÍA DE ELABORADOS DE CAFÉ ELCAFE
C.A.



SOBRES VACIO DEL PRODUCTO "CAFÉ pres 2" FABRICADO Y
COMERCIALIZADO POR LA COMPAÑÍA DE ELABORADOS DE CAFÉ ELCAFE
C.A.

CAFÉ
Pres 2

PVP \$1,05
13 MAY 10 NOV 11
LOT 130510

Preparación

En Agua
Mezcla una cucharadita de tu café Pres2 en una taza (jarro) con agua caliente y agrega azúcar a tu gusto.

Con Leche
Mezcla una cucharadita de tu café Pres2 en una taza (jarro) con leche caliente y agrega azúcar a tu gusto.

Doble aroma, doble sabor

ELABORADO EN ECUADOR POR:
COMPAÑÍA DE ELABORADOS DE CAFÉ
ELCAFE C.A.
Ecuador - Montacristi - Km 2 1/2

CONSERVALO: para mantener intacto el aroma de tu café puedes doblar el empaque una vez abierto.

Ingredientes: 100% Puro Café
Peso neto: **50 g**
Tiempo máximo de consumo 18 meses
Conservese en lugar fresco y seco
En Conformidad con Norma INEN 1122
Reg. San. 7585-INHG-A-3-N-03-07 Ecuador
Reg. Marca 159379 Colombia
Reg. Marca 1561 Ecuador
Reg. Marca 89953-91 Perú
Reg. Marca F-162.590 Venezuela
Reg. Marca 65082-C Bolivia

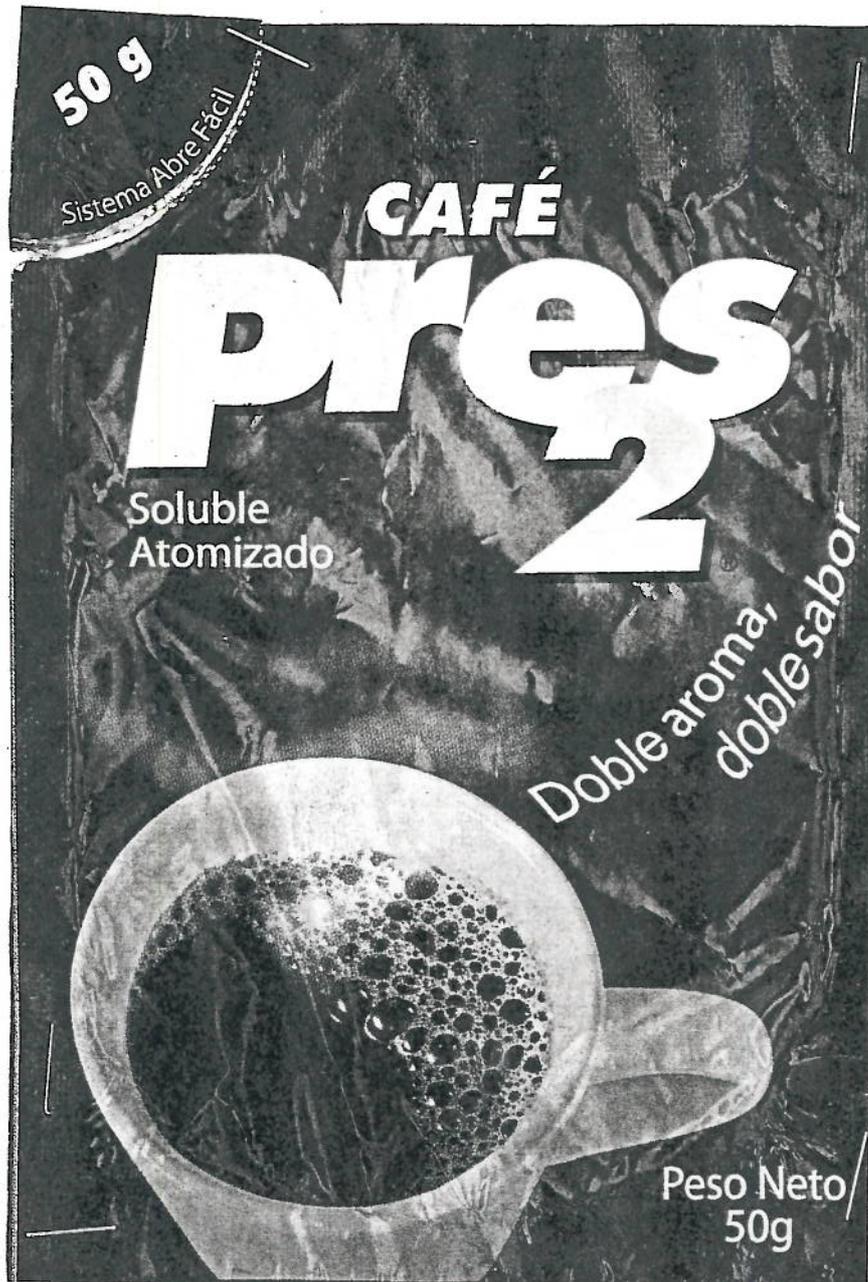
 7 861017 910514 >

 **iMucho mejor!**
si es hecho en ECUADOR

 Servicios al cliente
Questions or comments?
Telf.: (593-4) 2644503
E-mail: instant@cafeelcafe.com

www.cafeelcafe.com

SOBRE LLENO DEL PRODUCTO "NESCAFÉ" QUE CONTIENE LOS COLORES
SEMEJANTES A LOS QUE USA Y COMERCIALIZA LA COMPAÑÍA DE
ELABORADOS DE CAFÉ ELCAFE C.A., CON SU PRODUCTO "CAFÉ pres 2"



1 día

SOBRE VACIO DEL PRODUCTO "NESCAFÉ" QUE CONTIENE LOS COLORES SEMEJANTES A LOS QUE USA Y COMERCIALIZA LA COMPAÑÍA DE ELABORADOS DE CAFÉ ELCAFE C.A., CON SU PRODUCTO "CAFÉ pres 2"



DESPIERTA

NESCAFÉ SABOREA CADA INSTANTE

ES BUENO SABER



ES BUENO RECORDAR

Empezar el día con una taza de café estimula tu mente y cuerpo.

ES BUENO ESCUCHARTE

no!a línea al consumidor
1800-637853
www.nestle.com.ec

© Marcas Registradas Usadas Bajo Licencia de Swiss Milk products Nestlé S.A., Vevey, Suiza.

PREPARACIÓN

Tinto (200ml)
Disuelve dos cucharaditas de NESCAFÉ® en una taza de agua caliente. Agrega azúcar al gusto.

Café con leche (200ml)
Disuelve dos cucharaditas de NESCAFÉ® en una taza de leche caliente. Agrega azúcar al gusto.

www.nestle.com.ec/nescafe
conectado al estímulo natural NESCAFÉ®

Ingredientes: 100% café. "Puede contener trazas de gluten."

Una vez abierto recomendamos consumir en un periodo máximo de 4 semanas. Conservarse bien cerrado en un ambiente fresco y seco. No introduzca elementos húmedos. Elaborado por Nestlé Brasil Ltda. Fábrica: Av. Zurita, 929-Araras -SP-CNPJ/MF60.409.075/0006-67.Reg. Importado por Nestlé Ecuador S.A. Av. González Suárez N31-135 Quito - Ecuador. Reg. San. 5307-INHCAN-09-08. Elaborado bajo norma INEN 1 122.



7 861001 293852



INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL -IEPI-
 Av. República 396 y Diego Almagro, Edif. FORUM 300, PBX 2-508000 Quito - Ecuador
 R. U. C. 1760013560001

FECHA: 10/09/2010

COMPROBANTE DE INGRESO

Nº 0357382

CLIENTE: garzon leon & asociados

CANTIDAD	Código de Tesorería: S6.1 CONCEPTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Tasa: SD1.6.1 1.6.1. Trámite de acciones para el ejercicio de la tutela administrativa de signos distintivos	\$116.00	\$116.00
TOTAL:			\$116.00

ÁREA: 1. SIGNOS DISTINTIVOS, 1.6. INSPECCIONES Y TUTELA ADMINISTRATIVAS

INFORMACION ADICIONAL: no

VALOR EN LETRAS: *** Ciento Dieciséis Dolares ***

PAGO EN: DEPOSITO

NUMERO: 59007

Instituto Ecuatoriano De La
 Propiedad Intelectual

FIRMA AUTORIZADA

ORIGINAL

GESTION DE OPOSICIONES Y TUTELAS ADMINISTRATIVAS

TRAMITE No.: 1011-10 JP Tutela Administrativa de los Derechos de Propiedad Intelectual

INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL –IEPI- Gestión de Oposiciones y Tutelas Administrativas.- Quito, 04 de noviembre de 2010, las 10h58.- a) Agréguese al expediente el escrito presentado por el Dr. ANGEL GARZON ZAPATA, en su calidad de mandatario especial de la **COMPAÑÍA DE ELABORADOS DE CAFÉ ELCAFÉ C.A.**, el 27 de septiembre de 2010, mediante el cual se da cumplimiento a lo dispuesto en providencia anterior. b) La solicitud de tutela administrativa presentada a trámite por la **COMPAÑÍA DE ELABORADOS DE CAFÉ ELCAFÉ C.A.**, el 10 de septiembre de 2010, en contra de **NESTLÉ ECUADOR S.A.**, por la presunta infracción a sus derechos de propiedad industrial, reúne los requisitos legales contemplados en el Art. 137 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva y se apega a lo establecido en el libro V de la Ley de Propiedad Intelectual por lo que se la acepta a trámite. b) Previo a señalar día y hora para llevar a cabo las diligencias de inspección que se solicitan en las bodegas de la empresa **NESTLÉ DEL ECUADOR S.A.**, ubicadas en la Av. 10 de Agosto y la de los Cerezos, una cuadra antes del cementerio Parque del Recuerdo, junto a los talleres de la empresa General Motor, en dirección sur-norte de la ciudad de Quito; y, en el Km. 9 ½ Vía Guayaquil a Daule, de la ciudad de Guayaquil: la parte solicitante cancele por concepto de inspecciones la suma de **USD. 240** (doscientos cuarenta dólares americanos), valor que se sujeta a la tasa que dispone la Resolución No. 003-2010 CD-IEPI (Registro Oficial No. 203 de 31 de mayo de 2010). **Notifíquese.-**



Ab. Xavier Pesantes Román

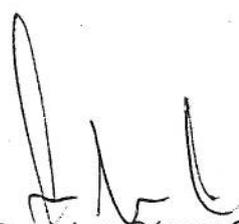
EXPERTO PRINCIPAL EN OPOSICIONES Y TUTELAS ADMINISTRATIVAS (E)



Razón: Certifico que la providencia que antecede se notificó el día DEL CAFÉ ELCAFÉ C.A., en la casilla IEPI No. 23.-

09 NOV. 2010

, a COMPAÑÍA DE ELABORADOS



Dr. Jaime Gómez Ortiz
SECRETARIO



A.Q.C.

-17-
disposit

INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL -IEPI-
GESTIÓN DE OPOSICIONES Y TUTELAS ADMINISTRATIVAS

Tutela Administrativa No. 1011-10-JP de los derechos de Propiedad Intelectual.

INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.- I.E.P.I. Unidad de Gestión de Oposiciones y Tutelas Administrativas.- San Francisco de Quito, D.M. 07 de enero de 2011, las 12h00. **a)** Agréguese al expediente el escrito presentado por la COMPAÑÍA DE ELABORADOS DE CAFÉ ELCAFÉ S.A., el 15 de diciembre de 2010. **b)** En virtud de lo solicitado y una vez que se ha cumplido con el pago de la tasa No. 0369678, señalada mediante providencia notificada el 09 de noviembre de 2010 y en virtud de la solicitud de tutela administrativa presentada por la COMPAÑÍA DE ELABORADOS DE CAFÉ ELCAFÉ S.A. el 10 de septiembre de 2010, en contra de la COMPAÑÍA NESTLE ECUADOR S.A., de conformidad con lo dispuesto en los artículos 332, 333 y 334 de la Ley de Propiedad Intelectual y artículos 91 y 92 de su Reglamento, esta Dirección, en uso de sus atribuciones, dispone: **señalar de forma simultánea las diligencias de inspección para el día jueves 20 de enero de 2011, desde las 11h00 (once horas), a realizarse en las Bodegas de la empresa NESTLE ECUADOR S.A. ubicadas en las siguientes direcciones: Av. 10 de Agosto y la de los Cerezos, una cuadra antes del cementerio Parque del Recuerdo, junto a los talleres de la empresa General Motor, en dirección sur-norte de esta ciudad de Quito; y, en el Km. 9½ Vía Guayaquil a Daule, de la ciudad de Guayaquil.** Se habilita el tiempo necesario para la práctica de la primera diligencia en la ciudad de Quito a la que asistirán el Dr. Jaime Gómez Ortiz y Dr. Juan Pérez, funcionarios de la Unidad de Oposiciones y Tutelas Administrativas del IEPI, para la segunda diligencia a la Abg. Natasha Blusztajn y la Abg. Karina Guerrero, funcionarias de la Subdirección de Guayaquil. De ser necesario, de conformidad con los artículos 336, 337 y demás pertinentes de la Ley de Propiedad Intelectual, 91 y siguientes de su Reglamento, los mencionados funcionarios podrán optar medidas cautelares. **c)** A la parte demandada, se le concede el término de diez días para que ejerza sus derechos, contados a partir de la fecha de notificación con la presente providencia; además deberá señalar casillero judicial o IEPI donde recibirá posteriores notificaciones. La notificación se realiza de conformidad con el Art. 92 del Reglamento a la Ley de Propiedad Intelectual. **d)** Se emite el presente acto administrativo en virtud de delegación conferido al suscrito, constante en la Resolución No. 006-2010-DNPI-IEPI de 12 de julio de 2010. **-Notifíquese.-**



Abg. Xavier Pesantes Román

EXPERTO PRINCIPAL EN OPOSICIONES Y TUTELAS ADMINISTRATIVAS (e)

Certifico: que la providencia que antecede se notificó el **07 ENE 2011** a COMPAÑÍA DE ELABORADOS DE CAFÉ ELCAFÉ C.A., en el **casillero IEPI No. 23;** y a NESTLE ECUADOR S.A., al momento de la inspección



Dr. Jaime Gómez Ortiz
SECRETARIO



118
Cuentos
de codi.

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Resolución No. **1102443**

Trámite No. 1011-2010, de Tutela Administrativa de los Derechos de Propiedad Intelectual.

**INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL -IEPI-
DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.-** Quito, 30 de agosto de 2011, a las 11h00.-

ANTECEDENTES:

- el*
- a) El 10 de septiembre de 2010, COMPAÑÍA DE ELABORADOS DE CAFÉ ELCAFÉ S.A., solicita tutela administrativa por la presunta infracción a sus derechos de propiedad intelectual por parte de COMPAÑÍA NESTLE ECUADOR S.A. y SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., quien estaría importando del Brasil y comercializando en el territorio ecuatoriano café soluble identificado con la marca NESCAFE , envasado en sobres en los que predominan los colores rojo, blanco , amarillo y café, que son muy semejantes a los sobres que usa COMPAÑÍA DE ELABORADOS DE CAFÉ ELCAFÉ S.A., bajo su marca de producto "CAFÉ pres 2 Y DISEÑO DE ETIQUETA EN DESPLEGADO", registro No. 7872-08, destinada a proteger: Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo; y, más productos de la clase internacional 30"; manifestando que esos colores se hallan registrados y por ende protegidos legalmente, por lo que existiría un acto de competencia desleal. Se fundamentó en los Arts. 217 literales a) y d), 285, 288, 334 y siguientes de la Ley de Propiedad Intelectual, así como los Arts. 238, 245, 246 y siguientes de la Decisión 486 del Régimen Común sobre Propiedad Industrial y el primer numeral del Art 15 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio. Por lo que solicitó inspecciones, medidas cautelares, requerimiento de información y sanción.
 - b) Mediante providencia de 16 de septiembre de 2010, notificada el 21 del mismo mes y año, el Experta Principal de Oposiciones y Tutelas Administrativas, dispuso que previo aceptar a trámite la tutela administrativa, el accionante precise a que ejercicio (s) económico (s) corresponde la información a ser requerida.
 - c) Con providencia de 04 de noviembre de 2010, notificada el 09 del mismo mes y año, por reunir los requisitos contemplados en el Art. 137 del Estatuto de Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, se aceptó a trámite

la petición de tutela administrativa, fijando el valor de la tasa para la realización de la inspección.

- d) Una vez que se dio cumplimiento con el pago de la misma y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 332, 333 y 334 de la Ley de Propiedad Intelectual y en los artículos 91 y 92 del Reglamento para la aplicación de la citada Ley, se señala de forma simultánea las diligencias de inspección para el día jueves 20 de enero de 2011, a realizarse en las Bodegas de la empresa NESTLE ECUADOR S.A. ubicadas en las siguientes direcciones: Av. 10 de Agosto y la de los Cerezos, una cuadra antes del cementerio Parque del Recuerdo, junto a los talleres de la empresa General Motor, en dirección sur-norte de esta ciudad de Quito; y, en el Km. 9½ Vía Guayaquil a Daule, de la ciudad de Guayaquil.
- e) Siendo el día y hora señalados para la realización de la inspección en las oficinas de la compañía NESTLE ECUADOR S.A., los delegados sientan una razón, manifestando en lo principal y en los dos casos que, los funcionarios de la empresa NESTLE ECUADOR S.A., no autorizaron la realización de la inspección si no se contaba con una orden de allanamiento, por lo que una vez entregada la providencia que ordena la diligencia junto con la demanda procedieron a retirarse del lugar, no sin antes advertirles de las sanciones a la que está expuesta la empresa por la obstaculización de la diligencia.
- f) El 03 de febrero de 2011, la doctora María Cecilia Romoleroux, apoderada especial de las empresas COMPAÑÍA NESTLE ECUADOR S.A. y SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., contesta a la acción de tutela administrativa, negando los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda, manifestando en lo principal que su representada posee derechos marcarios sobre el color rojo según registros "DISEÑO DE TASA SOBRE GRANOS DE CAFÉ (EN COLORES) título No. 3375, "DISEÑO" título de registro No. 4593-08 y "DISEÑO (JARRO CON GRANOS DE CAFÉ)", título No. 6645-08, entre otros. Que la marca "NESCAFE" es notoria en el mercado ecuatoriano, según un estudio de mercado que adjunta al expediente establece que es la marca de café mejor posicionada en el mercado de Ecuador, por lo que es ilógico pensar que su representada pretenda presentar sus productos en un empaque similar a la de sus competidores. Además que se debe considerar la sentencia emitida por la Primera Sala del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo, que declaró la nulidad de la resolución que concedía el registro del nombre comercial "LISTO MAS DISEÑO DE ETIQUETA", reconociéndose así los derechos de SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., sobre la marca "NESCAFE Y DISEÑO MIXTA" título 3174 del año 1997, para productos de la clase internacional No. 30. Por último solicita se abra el término de prueba.
- g) Mediante providencia de 01 de marzo de 2011, notificada el mismo día, mes y año, se agregó al expediente con notificación contraria el escrito de contestación a la acción de tutela administrativa, además se dispuso la apertura del término probatorio por diez días.

- 119-
Ciento diecinueve
- h) Mediante providencia de 08 de abril de 2011, notificada el mismo día, mes y año, se agregó al expediente con notificación contraria los escritos de prueba presentados por COMPAÑÍA NESTLE ECUADOR S.A. y SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., así como el escrito presentado por COMPAÑÍA DE ELABORADOS DE CAFÉ ELCAFÉ S.A., a petición de la parte accionante se concede la ampliación del término probatorio por quince días.
- i) Mediante providencia de 1 de junio de 2011, notifica el 02 del mismo mes y año, se agrega al expediente el escrito de prueba presentado por la parte accionante, en atención a lo solicitado y en virtud de lo dispuesto en el Art. 338 de la Ley de Propiedad Intelectual, se convocó a las partes a la Audiencia a realizarse el día miércoles 8 de junio de 2011, a las 14h30.
- j) Siendo el día y ahora señalado para la Audiencia, concurren las partes quienes exponen a viva voz sus argumentaciones y alegaciones a favor de sus representadas, otorgándoles el término de diez días para que presente por escrito sus alegaciones, además las partes aceptaron en el mismo acto darse por notificadas en el décimo primer día con los autos para resolver.
- k) Mediante providencia de 30 de junio de 2011, notificada el 04 de julio del mismo año, se agregó al expediente con notificación contraria los escritos y anexos presentados por las partes, se legitima la intervención de la Dra. Nathalia Jaramillo Del Pozo, dentro de la audiencia quién compareció ofreciendo poder o ratificación por parte de COMPAÑÍA NESTLE ECUADOR S.A. y SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A.

PARA RESOLVER SE CONSIDERA:

PRIMERO.- Que de conformidad con lo dispuesto en el Art. 339 en concordancia con el Art. 359 literal d) de la Ley de Propiedad Intelectual, concluido el proceso investigativo se dictará resolución motivada.

SEGUNDO.- Que el Art. 273 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone que: *"Para los efectos de la presente Decisión, entiéndase como Oficina Nacional Competente, al órgano administrativo encargado del registro de la Propiedad Industrial.*

Asimismo, entiéndase como Autoridad Nacional Competente, al órgano designado al efecto por la legislación nacional sobre la materia".

TERCERO.- Que el Art. 3 de la Ley de Propiedad Intelectual establece: *"El IEPI, es el organismo administrativo competente para propiciar, promover, fomentar, prevenir, proteger y defender a nombre del Estado Ecuatoriano, los derechos de propiedad intelectual reconocidos en la presente Ley y en los tratados y convenios internacionales, sin perjuicio de las acciones civiles y penales que sobre esta materia deberán conocerse por la Función judicial"*.

CUARTO.- Que el Art. 332 de la Ley de Propiedad intelectual dispone: *"La observancia y el cumplimiento de los derechos de propiedad intelectual son de interés público. El Estado, a través del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, IEPI, ejercerá la tutela*

administrativa de los derechos de propiedad intelectual y velará por su cumplimiento y observancia".

QUINTO.- Que el Art. 333 del mismo cuerpo legal señala: "El IEPI a través de las direcciones nacionales ejercerá, de oficio o a petición de parte, funciones de inspección, vigilancia y sanción para evitar y reprimir violaciones a los derechos sobre la propiedad intelectual".

SEXTO.- Que en el trámite de este proceso no se ha omitido el cumplimiento de solemnidad sustancial alguna que lo vicie de nulidad, siendo en consecuencia válido.

SÉPTIMO.- Que la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, regula el tema de los actos de competencia desleal vinculados a la Propiedad Industrial.

El artículo 258 de la Decisión 486 señala que: "Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos" y en el artículo 259 enumera algunos de los que se pueden considerar como actos de competencia desleal.

Se debe destacar a efectos de procurar una mejor comprensión en el desarrollo y vinculación de las normas aquí citadas, lo siguiente:

- Cuando la norma menciona al "ámbito empresarial", lo hace en relación con el empresario dentro del mercado, es decir, se refiere básicamente a que es desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial que haya sido realizado con ocasión de la actividad empresarial, esto es, en relación con la empresa vinculada al mercado y la competencia.
- En cuanto al concepto de acto contrario a los usos y prácticas honestos, el Tribunal Andino de Justicia ha considerado que "son actos que se producen, precisamente, cuando se actúa con la intención de causar daño o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor." (Proceso N° 38-IP-98. Interpretación Prejudicial de 22 de enero de 1999, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 419, de 17 de marzo de 1999).
- Respecto del concepto de usos honestos, se parte de lo que se denomina buena fe comercial. En ese sentido es pertinente incorporar lo que la doctrina establece sobre el tema:

"Tal y como se emplea en la ley, la buena fe constitutiva de competencia desleal es calificada con el adjetivo "comercial", por lo cual no se trata de una buena fe común, sino que está referida a la buena fe que impera entre los comerciantes. En consecuencia, el criterio corporativo toma importancia, pues el juicio de valor debe revelar con certeza que la conducta es contraria a esta particular especie de buena fe. Teniendo en cuenta la precisión anterior y uniendo la noción de buena fe al calificativo comercial, se debe entender que esta noción se refiere a la práctica que se ajusta a los

*mandatos de honestidad, confianza, honorabilidad, lealtad y sinceridad que rige a los comerciantes en sus actuaciones."*¹

120
Acto
venta

De la lectura de los dos artículos se desprende que de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina está tratando de regular aquella competencia desleal que se relaciona con el uso y goce y protección de los derechos de propiedad industrial reconocidos por la normativa comunitaria, esto es, la represión de competencia desleal en relación con la propiedad industrial. A propósito debemos entender a la propiedad industrial, como aquella que tiene por objeto el conjunto de bienes inmateriales que utilizan los sujetos que compiten en el mercado en sus diversas formas de protección, específicamente para el caso en concreto, los signos distintivos como las marcas, nombres comerciales o los lemas comerciales.

Es necesario precisar que la enumeración del artículo 259 de la Decisión 486 aquí mencionado, no efectúa una lista taxativa que establezca cuáles actos se consideran desleales, todo lo contrario nos otorga una definición, por oposición, de que es desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial, que realizado en el ámbito empresarial sea contrario a los usos y prácticas honestos.

En síntesis los actos de competencia desleal, además de poder causar daños a un competidor determinado, lo pueden hacer al mercado mismo y, por lo tanto, al interés del público consumidor.

En esta línea se puede decir que la finalidad de la figura de la competencia desleal se da en dos aspectos: *"de un lado se trata de amparar los intereses de los demás empresarios, en la medida en que ellos podrían resultar vulnerados por el comportamiento indebido del competidor desleal; pero además, y esta faceta de la restricción a la competencia desleal es frecuentemente olvidada, se busca establecer una protección efectiva para los intereses de los particulares, en cuanto son consumidores y destinatarios exclusivos de muchas de las prácticas indebidas. (publicidad engañosa, por ejemplo)"*²

OCTAVO.- Que artículo 259 de la Decisión 486 enuncia, a título de ejemplo, tres actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial que, como se menciono en el numeral precedente no constituye una lista taxativa, los mismos que se detallas a continuación:

- Cualquier acto capaz de crear confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.
- Las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.

[Handwritten signature]

¹ JAECKEL KOVAKS, Jorge. "APUNTES SOBRE COMPETENCIA DESLEAL", Seminarios 8. Centro de Estudios de Derecho de la Competencia, Universidad Javeriana, pág. 45
² GACHARNÁ, María Consuelo. "LA COMPETENCIA DESLEAL". Editorial Temis, Bogotá, Colombia, 1892, pág. 47.

- Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha determinado ciertas particularidades que debe tener un acto para ser considerado desleal:

"1. Que el acto o actividad sean de efectiva competencia, es decir, que el infractor y la víctima estén en una verdadera situación de rivalidad competitiva, ejerciendo la actividad comercial en la misma o análoga forma.

2. Que el acto o la actividad sea indebido.

3. Que el acto sea susceptible de producir un daño, según Ascarrelli, un acto será desleal "cuando sea idóneo para perjudicar a un empresario competidor, bastando, por lo tanto la probabilidad del daño (y no el daño efectivo) para justificar la calificación y la sanción". (Interpretación Prejudicial de 17 de abril de 2008, expedida dentro del proceso 26-IP-2008).

Respecto del primer grupo de actos enumerados en el artículo 259, esto es, "actos de competencia desleal por confusión", debemos señalar algunas características que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido en reiterados procesos:

- No se refiere propiamente al análisis de confundibilidad de los signos distintivos, aunque pueden presentarse situaciones en que la imitación de un signo distintivo genere riesgo de confusión o asociación en el público consumidor. En consecuencia, no se trata de establecer un análisis en materia de confundibilidad de signos distintivos, ya que esto es un tema regulado en otra normativa. Se trata, entonces, de determinar si dichos actos deshonestos, en relación con un competidor determinado, generan confusión en el público consumidor respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. Sobre este tema, el Tribunal ha manifestado:

"A propósito de la primera categoría de los actos citados, cabe advertir que los mismos no se refieren propiamente a la confundibilidad entre los signos distintivos de los productos de los competidores, toda vez que tal situación se encuentra sancionada por un régimen específico, sino a la confusión que aquellos actos pudieran producir en el consumidor en lo que concierne al establecimiento, los productos o la actividad económica de un competidor determinado, impidiéndole elegir debidamente, según sus necesidades y deseos." (Interpretación Prejudicial de 13 de enero de 2005. Proceso N° 116-IP-2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1172, de 7 de marzo de 2005).

- La norma se refiere a cualquier acto capaz de crear confusión por cualquier medio. Básicamente se plantea que se pueden presentar diversas maneras de crear confusión respecto de los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. Pueden, en efecto, darse en forma de artificios, engaños,

aseveraciones, envío de información, imitación (total o parcial) de marcas, productos, envases, envolturas, etc.

171-
Cento
veinte y
tres

En este sentido, la utilización total o parcial de un signo distintivo ajeno para hacer pasar como propios productos ajenos, es considerada como una práctica desleal.

- Para catalogar un acto como desleal, es necesario que los competidores concurren en un mismo mercado. Lo anterior es así, ya que si no hay competencia, es decir, si los actores no concurren en un mismo mercado no se podría hablar de competencia desleal. En relación con este punto, el Tribunal ha manifestado:

"En todo caso, procede tener en cuenta que, a los fines de juzgar sobre la deslealtad de los actos capaces de crear confusión, es necesario que los establecimientos, los productos o la actividad industrial o comercial de los competidores concurren en un mismo mercado. En la doctrina se ha dicho sobre el particular que "para que un acto sea considerado desleal, es necesario que la actuación se haya producido en el mercado, esta actuación sea incorrecta y pueda perjudicar a cualquiera de los participantes en el mercado, consumidores o empresarios, o pueda distorsionar el funcionamiento del propio sistema competitivo. ... para que el sistema competitivo funcione hay que obligar a competir a los empresarios e impedir que al competir utilicen medios que desvirtúen el sistema competitivo en sí (...). (FLINT BLANCK, Pinkas: 'Tratado de defensa de la libre competencia'; Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2002, p. 115)". (Proceso N° 116-IP-2004. Ibídem).

NOVENO.- Parte de la Doctrina considera que el riesgo de confusión en competencia desleal es el mismo riesgo de confusión que el de las infracciones a los Derechos de Marcas, pues se tome una u otra vía se llega a un mismo objetivo, esto es, evitar el riesgo de confusión en la mente del público consumidor.

Según el Diccionario de la Real Academia Española, "la confusión es la acción y efecto de confundir. Asimismo confundir significa mezclar, fundir cosas diversas, de manera que no pueden reconocerse o distinguirse"³.

Entretanto, "la Doctrina reconoce como uno de los supuestos de competencia desleal a los actos de confusión sobre la actividad, los productos y establecimiento ajenos"⁴.

En este sentido, se puede indicar que "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 la prestación, del producto o servicio que se ofrece en el mercado"⁵.

Asimismo, Portellano Diez señala que, a diferencia de otros supuestos de deslealtad, en la doctrina jurídica y económica sobre esta materia reina un amplio consenso: la

³ Real Academia Española (2006), p. 386.

⁴ Jiménez (1999), pp. 69-70.

⁵ Portellano (1995), p. 261.

confusión ha de prohibirse porque es fuente de ineficiencias, es decir, "El acto de confusión como acto de competencia desleal y el riesgo de confusión..." perturba el funcionamiento competitivo del mercado. Es conclusión el mercado sólo puede funcionar si las ofertas están debidamente diferenciadas⁶.

DÉCIMO.- Corresponde a esta autoridad determinar si efectivamente las aseveraciones establecidas por la COMPAÑÍA DE ELABORADOS DE CAFÉ ELCAFÉ S.A., a lo largo de la presente tutela administrativa, por la presunta infracción a sus derechos de propiedad intelectual por parte de COMPAÑÍA NESTLE ECUADOR S.A. y SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. en lo que a competencia desleal se refiere, se encajan-enmarcan en los enunciados que la ley de Propiedad Intelectual y la Decisión 486 de la Comunidad Andina enuncian al respecto.

Al respecto Ascarelli enfoca a los actos de concurrencia desleal en el siguiente contexto:

*"La primera categoría de actos de concurrencia desleal son los actos de confusión idónea que sean capaces de producir daño, es decir, los actos de concurrencia cuyas modalidades violen el interés a la diferenciación entre los concurrentes, que llevan a desviar a la clientela de un concurrente determinado, en cuanto a confundir los productos o servicios, la empresa, los locales, la propia actividad comercial o industrial de otra empresa en la que se incluye la confusión entre los signos distintivos, no obstante su autonomía conceptual y legal (marcas de productos y servicios, nombres comerciales, marcas colectivas, marcas de certificación, slogans, lemas comerciales y denominaciones de origen). La confundibilidad deberá valorarse teniendo en cuenta un consumidor de tipo medio y en relación a la presentación completa de productos, empresas y actividades, de modo que el examen analítico y la impresión general que el aspecto pueda provocar en la media del público"*⁷.

Por otro lado, el tratadista Otero señala:

*"Cierta sector de la Doctrina define como acto de confusión a aquel realizado a través de la imitación de la forma de las prestaciones de un tercero. Asimismo, 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. De esta forma, el acto de imitación oscila entre dos extremos opuestos: la reproducción exacta del modelo tomado como base y la imitación en que el imitador pone cierto esfuerzo creador de su parte 'recreando' de esta forma una prestación propia. Sin embargo, en la medida en que generen confusión en los consumidores ambos actos constituyen supuestos de competencia desleal, sólo que en grados distintos"*⁸.

⁶ Portellano (1995), p. 261.

⁷ 11 Ascarelli, Tulio. Teoría de la concurrencia y de los bienes inmateriales. De Bosh, 1970, p. 203. En: Holguín (2002), pp. 100-101.

⁸ Otero (1984), p. 66.

-122
Corte
Vente y
dij

Debemos señalar que en materia de propiedad industrial no es necesario que se produzca efectivamente el acto de confusión (total o parcial) para asegurar o no que se ha cometido un acto de competencia desleal, basta tan sólo la posibilidad que dicho acto se produzca; es decir, basta el riesgo de confusión (total o parcial) para determinar que se ha cometido un acto de competencia desleal, en la modalidad de confusión.

Existen dos causas principales que producen el riesgo de confusión: 1) El consumidor puede atribuir erróneamente a una empresa los productos producidos por otra empresa, en primer lugar por el extremo parecido entre los signos, lo cual confunde uno con otro; y, 2) Aun diferenciando claramente las marcas, el consumidor cree que ambas pertenecen a un mismo empresario. El primer caso es denominado "riesgo de confusión directo"; y, el segundo, "riesgo de confusión indirecto".

DÉCIMO PRIMERO.- El Registro de un derecho marcario concede a su titular el derecho de uso exclusivo del signo protegido de conformidad con el artículo 216 de la Ley de Propiedad Intelectual del Ecuador, el mismo que posee dos facetas: una positiva, la cual permite al titular del signo usar o disponer de su signo debidamente inscrito; y una faceta negativa, la cual le permite al titular excluir a terceros para que no usen sus signos debidamente inscritos. Estos derechos se otorgan en virtud del registro de los respectivos signos. En tal sentido, el presupuesto de la faceta negativa lo constituye el riesgo de confusión, pues permite al titular de los signos distintivos inscritos excluir que terceros empleen signos distintivos iguales o similares al que tiene inscrito. Adicionalmente debemos destacar que la norma nacional claramente expresa que la marca debe utilizarse tal cual fue registrada.

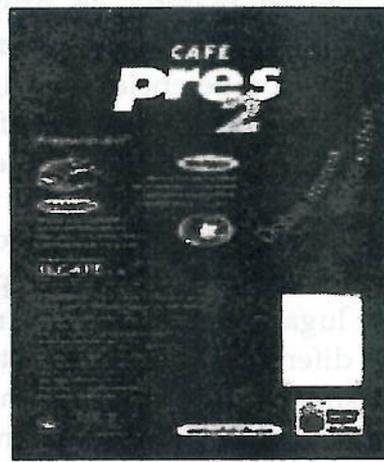
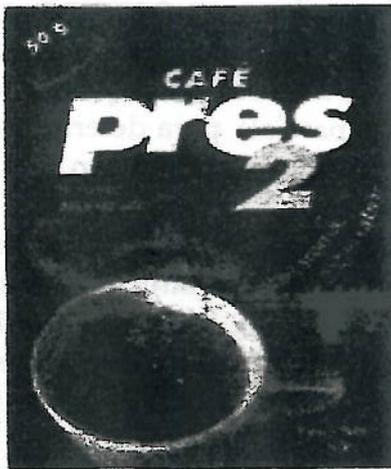
Art. 216. El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por su registro ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial.

La marca debe utilizarse tal cual fue registrada. Sólo se admitirán variaciones que signifiquen modificaciones o alteraciones secundarias del signo registrado.

Conforme lo expuesto en el párrafo precedente, esta autoridad debe señalar que de la búsqueda efectuada en la base de datos de esta Dirección Nacional, en cotejo con las pruebas presentadas por las partes dentro de la presente tutela administrativa, se desprende:

Mediante resolución No. 76686 del 26 de agosto de 2008, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, procedió a emitir la resolución concediendo el registro de la marca de producto, al trámite 198956, de la denominación CAFÉ pres 2 Y DISEÑO DE ETIQUETA EN DESPLEGADO, para proteger los productos de la clase internacional No. 30, a favor de COMPAÑÍA DE ELABORADOS DE CAFÉ EL CAFE C.A. mismo que se incorpora a continuación:





De la búsqueda efectuada en la base de datos de esta Dirección Nacional, y de las pruebas presentadas por la COMPAÑÍA NESTLE ECUADOR S.A. y SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., se desprenden los siguientes registros:

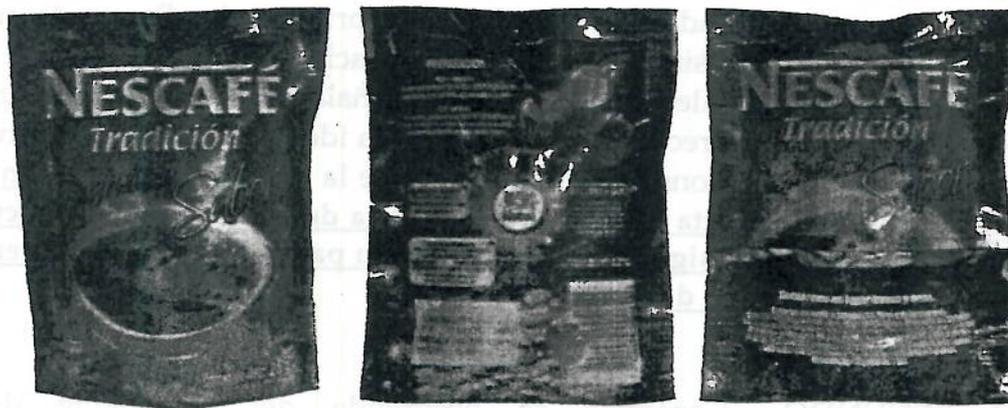
- 1.- Registros No. 720 de octubre de 1965, 498 de junio de 1997, 99 de abril de 1990, 98 de abril de 1990, y 115 de abril de 1990, todos otorgando la marca NESCAFE.
- 2.- Resolución No. 6933 del 28 de abril de 2008, que otorga el registro de la marca de producto diseño para la clase internacional No. 30 de la tasa de color rojo.
- 3.- Resolución 8074 del 29 de agosto de 2008, que otorga el registro de la marca de producto DISEÑO (JARRO ROJO CON GRANOS DE CAFE).

Efectuado el respectivo análisis de las pruebas aportadas al presente expediente, se desprende que COMPAÑÍA DE ELABORADOS DE CAFÉ EL CAFE C.A., está haciendo uso de su marca conforme obtuvo el registro por parte de la autoridad competente.

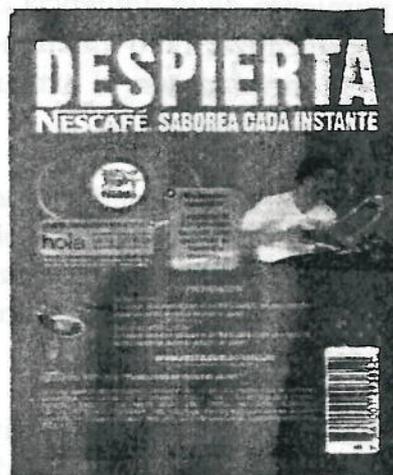
Concomitantemente se desprende que COMPAÑÍA NESTLE ECUADOR S.A. y SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., se encuentran efectuando el uso de sus marcas, pero con variaciones dentro del empaque (sachets) que utilizan para la venta de su producto, claramente se determina el cambio agresivo del color utilizado en sus embases, que de café oscuro paso al color rojo, color predominante dentro del registro del signo distintivo de titularidad de la COMPAÑÍA DE ELABORADOS DE CAFÉ EL CAFE C.A. Lo dicho en el presente párrafo se puede evidenciar de los gráficos aquí señalados, y concomitantemente se puede corroborar del contenido de las pruebas que reposan en el expediente.

Descripción del embase (sachets) de la COMPAÑÍA NESTLE ECUADOR S.A. y SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A.: Uso de la marca NESCAFE y del diseño de jarro rojo con granos de color café debidamente concedidos por la autoridad competente, adicional observamos el uso del color café oscuro como parte integral y mayoritaria dentro de la composición en el embase de presentación.

123-
Oculto
veste y
tes



Descripción del embase (sachets) que en la actualidad utiliza la COMPAÑÍA NESTLE ECUADOR S.A. y SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A.: Uso de la marca NESCAFÉ y del diseño de jarro rojo con granos de color café debidamente concedidos por la autoridad competente, adicional observamos el uso del color rojo como parte integral y mayoritaria dentro de la composición en el embase de presentación. En este presentación observamos el cambio del color predominante en el embase, cuyo registro y uso es anterior y de titularidad de la COMPAÑÍA DE ELABORADOS DE CAFÉ EL CAFE C.A.



Del análisis de los gráficos precedentes, cabe la siguiente pregunta ¿Existe confusión entre los sachets de COMPAÑÍA DE ELABORADOS DE CAFÉ EL CAFE C.A., y los sachets de COMPAÑÍA NESTLE ECUADOR S.A. COMPAÑÍA NESTLE ECUADOR S.A. y SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A.? ¿La confusión ocasionaría se origine inconvenientes en el público consumidor, considerando que ambas marcas se encuentran desarrollando actividades en la misma clase internacional?

Para poder contribuir a los cuestionamientos propios del presente caso debemos de entender que es la confusión, y en sentido estricto la misma tiene lugar cuando se produce un error acerca de la identidad de la empresa de la que procede la prestación, esto es, cuando se considera que ambas prestaciones proceden de la misma empresa. A

su vez, dentro de la confusión en sentido estricto se distingue entre la confusión directa o inmediata y la confusión indirecta o mediata. La primera de ellas se da cuando el consumidor, debido a la gran similitud entre las prestaciones, considera que se trata del mismo signo distintivo; paralelamente, el autor señala que en cuanto a creaciones materiales existe confusión directa cuando debido a la identidad o gran similitud de las prestaciones, el consumidor considera que se trata de la misma mercancía. En cambio, se produce confusión indirecta o mediata en materia de signos distintivos cuando el consumidor aprecia que son signos distintos, pero su parecido lo lleva a entender que ambas prestaciones proceden de la misma empresa.⁹

DECIMO SEGUNDO.- Conforme se desprende del expediente de tutela administrativa, es obligación de esta autoridad indicar que la parte accionada dentro de la diligencia de inspección de la Tutela Administrativa No. 1011-10 fijada para el 20 de enero de 2011, de conformidad con la providencia de fecha 7 de enero del 2011 y debidamente notificada al casillero respectivo, no permitió el ingreso de los delegados de esta institución, a efectos de que se de cumplimiento a la diligencia de inspección que se desarrollaría a la compañía NESTLE ECUADOR S.A., ubicada en la Av. 10 de agosto y la de los Cerezos. Así mismo se debe anotar que en las instalaciones de NESTLE ECUADOR S.A ubicadas en el Km 9 ½ de la vía a Daule, de la ciudad de Guayaquil, se dio el mismo caso.

De lo establecido en el párrafo precedente, la actuación de la compañía accionada dificulto el cumplimiento de la diligencia de inspección, y bien podría ser considerado como un acto de obstaculización o dificultad en el cumplimiento de los actos dispuestos por el IEPI, de conformidad con el artículo 340 de la Ley de Propiedad Intelectual, mismo que se detalla a continuación:

Art. 340. El IEPI impondrá igual sanción a la establecida en el artículo anterior a quienes obstaculizaren o dificultaren el cumplimiento de los actos, medidas o inspecciones dispuestos por el IEPI, o no enviaren la información solicitada dentro del término concedido.

Que una vez que se ha concluido el trámite administrativo, y habiéndose comprobado la existencia de actos de competencia desleal por parte de COMPAÑÍA NESTLE ECUADOR S.A. y SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., a los derechos de propiedad intelectual de la parte accionante, esto es, COMPAÑÍA DE ELABORADOS DE CAFÉ EL CAFE C.A., ésta Dirección Nacional, a través del infrascrito, en uso de sus atribuciones legales conferidas mediante Resolución No. 03-2011 DNPI-IEPI de 13 de enero de 2011,

RESUELVE:

1.- **Aceptar** la petición de tutela administrativa presentada por COMPAÑÍA DE ELABORADOS DE CAFÉ EL CAFE C.A.

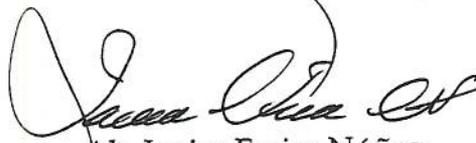
⁹ Subrayado y sombreado de esta Dirección.

2.- Ordenar el cese inmediato de conformidad con lo dispuesto en el artículo 308 de la Ley de Propiedad Intelectual, de la actividad ilícita, y la suspensión de la actividad de utilización, explotación, venta, oferta en venta, importación, distribución, según proceda de los productos que contengan los sobres y cajas imitadas por la accionada, en lo que a la reproducción del color rojo es aplicable.

124
Cuentos
ventas
antes

4.- Sancionar a la COMPAÑIA NESTLE ECUADOR S.A. y SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., de conformidad con el artículo 339 de la Ley de Propiedad Intelectual, con una multa del máximo establecido por la ley, esto es, USD 1.840,23 (MIL OCHOCIENTOS CUARENTA 23/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), concediéndole el término de quince días contados a partir de la fecha de notificación con la presente resolución, para que efectúe el pago en la Tesorería del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, ubicada en la Av. República 396 y Diego de Almagro, Edf. Forum 300, primer piso de la ciudad de Quito.

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

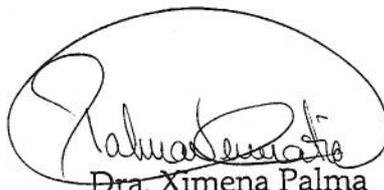


Ab. Javier Freire Núñez



DELEGADO DEL DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Certifico: Que el día de hoy, 31 AGO. 2011 notifiqué con la providencia que antecede COMPAÑIA NESTLE ECUADOR S.A. y SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A.. en el casillero IEPI No. 17; y, a la COMPAÑIA DE ELABORADOS DE CAFÉ ELCAFÉ C.A., en el casillero IEPI No. 23



Dra. Ximena Palma

SECRETARIA GENERAL (E)

