

**UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA DEL ECUADOR-UNIB.E**



**ESCUELA DE DERECHO**

**CAMBIO SUSTANCIAL DE UN SIGNO DISTINTIVO DE MARCA EN EL  
PROCESO DE REGISTRO EN EL SENADI**

Trabajo de titulación para la obtención del título de Abogado de los Tribunales de la  
República del Ecuador

Autor:

Valeria Verónica Palmay Toro

Director del Trabajo de Titulación:

Mayra Alejandra Guerra Sánchez, Mg.

Quito, Ecuador

Agosto, 2023

## CONSTANCIA DE APROBACIÓN DEL DIRECTOR DEL TRABAJO DE TITULACION

Quito, 07 de agosto 2023

Mg. Mayra Alejandra Guerra Sánchez  
Director(a) de la Carrera de Derecho.  
Presente.

Yo, Mg. Mayra Alejandra Guerra Sánchez Director(a) del Trabajo de Titulación realizado por la estudiante Valeria Verónica Palmay Toro de la carrera de Derecho informo haber revisado el presente documento titulado “Cambio sustancial de un signo distintivo de marca en el proceso de registro en el SENADI”, el mismo que se encuentra elaborado conforme al Reglamento de titulación, establecido por la UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA DEL ECUADOR, UNIB.E de Quito y el Manual de Estilo institucional; por lo tanto autorizo su presentación final para los fines legales pertinentes.

En tal virtud autorizo a los señores a que procedan a realizar el anillado del trabajo de titulación y su entrega en la Secretaría de la Escuela.

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:  
MAYRA ALEJANDRA  
GUERRA SANCHEZ

Mg. Mayra Alejandra Guerra Sánchez  
Director del Trabajo de Titulación

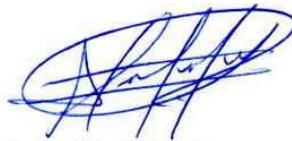
## DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN

1. Yo, Valeria Verónica Palmay Toro declaro, en forma libre y voluntaria, que los criterios emitidos en el presente Trabajo de Titulación denominado. "CAMBIO SUSTANCIAL DE UN SIGNO DISTINTIVO DE MARCA EN EL PROCESO DE REGISTRO EN EL SENADI", previa a la obtención del título profesional de Abogado de los Tribunales de la República del Ecuador, en la Dirección de la Escuela de DERECHO. Así como también los contenidos, ideas, análisis, conclusiones y propuestas son exclusiva responsabilidad de mi persona, como autora.

2. Declaro, igualmente, tener pleno conocimiento de la obligación que tiene la Universidad Iberoamericana del Ecuador, de conformidad con el artículo 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior, de entregar a la SENESCYT, en formato digital una copia del referido Trabajo de Titulación para que sea integrado al Sistema Nacional de Información de la Educación Superior del Ecuador para su difusión pública, respetando los derechos de autor.

3. Autorizo, finalmente, a la Universidad Iberoamericana del Ecuador a difundir a través del sitio web de la Biblioteca de la UNIB.E (Repositorio Institucional), el referido Trabajo de Titulación, respetando las políticas de propiedad intelectual de la Universidad Iberoamericana del Ecuador.

Quito, DM., a los 10 días del mes de agosto de 2023



Valeria Verónica Palmay Toro  
Nro. cédula: 1715166821

## DEDICATORIA

Dedico este trabajo a Dios, a mis padres, César Palmay Avata por su constante apoyo e infinita paciencia, a mi madre Wilma Toro Hurtado que en vida fue mi guía y mi apoyo y que desde el cielo sé que nunca me dejó sola durante este proceso (mami me demoré un poco, pero te cumplí la promesa), a mis hermanos César y Byron que entre risas y enojos estuvieron siempre pendientes de mí y del avance de la tesis, y principalmente a mi hijo Gabriel compañero de estudios, mi ayudante en los deberes, mi impulso para seguir adelante.

## AGRADECIMIENTO

Quisiera expresar mi gratitud a la UNIB.E universidad que me dio la oportunidad de continuar mis estudios, a cada uno de los profesores y maestros de quienes recibí sus conocimientos, sus experiencias, sus grandes e invaluable consejos que me acompañarán y los aplicaré siempre, no sólo para el ejercicio de la profesión sino también en la vida personal, Gracias UNIB.E porque no sólo me enseñaron a ser un gran profesional sino también a crecer y mejorar como ser humano.

Me gustaría agradecer especialmente al Dr. Thelman Cabrera quien siempre me dio palabras de apoyo y que me impulsaban a mejorar día con día, a la Dra. Mayra Guerra mi tutora, por cada uno de los consejos y correcciones que me ayudaron a mejorar el trabajo de investigación que hoy me permite estar a un paso de alcanzar uno de mis sueños, al profe Alirio Mejía guía durante este proceso de titulación quien no me dejó rendir y me dio pautas para levantar el ánimo cuando pensé que no lo lograría, a Marco Mena por toda su ayuda por haber sido incondicional en este proceso de investigación y por último y no menos importante a cada uno de mis compañeros, amigos gracias por ser parte de esta aventura y gracias por permitirme ser parte de ustedes, los llevaré siempre en mi corazón.

## ÍNDICE DE GENERAL

CONSTANCIA DE APROBACIÓN DEL DIRECTOR DEL TRABAJO DE TITULACION .....	II
DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN .....	III
DEDICATORIA .....	IV
AGRADECIMIENTO .....	V
ÍNDICE DE FIGURAS.....	VIII
RESUMEN.....	IX
<b>INTRODUCCIÓN.....</b>	<b>1</b>
<b>CAPÍTULO I .....</b>	<b>5</b>
<b>PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.....</b>	<b>5</b>
Interrogante.....	9
Objetivos de la Investigación .....	9
Objetivo General .....	9
Objetivos específicos.....	9
Justificación.....	10
<b>CAPÍTULO II .....</b>	<b>12</b>
<b>MARCO TEÓRICO .....</b>	<b>12</b>
Estado del arte .....	12
Marca .....	16
Solicitud.....	19
Examen de forma .....	22
Cambio sustancial .....	23
Jurisprudencia.....	25
<b>CAPÍTULO III .....</b>	<b>31</b>
<b>METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN .....</b>	<b>31</b>
<b>CAPITULO IV .....</b>	<b>35</b>
<b>RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN.....</b>	<b>35</b>

Criterios de interpretaciones prejudiciales realizados por el Tribunal de la Comunidad Andina sobre que se consideran cambios sustanciales.....	35
Origen del Tribunal de Justicia Andino .....	35
Interpretaciones prejudiciales .....	37
Proceso 104-IP-2003 .....	38
Proceso 107-IP-2014 .....	41
Normativa jurídica nacional y de la Unión Europea en cuanto a cambios sustanciales. ....	45
Normativa jurídica nacional en cuanto a cambios sustanciales .....	47
Normativa de la Unión Europea en cuanto a cambios sustanciales.....	52
Comparación entre las normativas .....	58
Diferencias: .....	58
Semejanzas .....	63
Criterios emitidos por el SENADI para cambios sustanciales en el proceso de registro de una marca.....	63
<b>CAPITULO V .....</b>	<b>70</b>
<b>CONCLUSIONES Y REFLEXIONES.....</b>	<b>70</b>
Conclusiones.....	70
Reflexiones. ....	71
<b>BIBLIOGRAFÍA.....</b>	<b>74</b>
<b>ANEXOS .....</b>	<b>79</b>
Anexo 1.....	80
Anexo 2.....	88

## ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Apellidos de personas que se registraron como marcas y se mantienen vigentes en el tiempo .....	13
Figura 2. <i>Marca utilizada en la actualidad</i> .....	14
Figura 3. Marca utilizada en 1786 .....	14
Figura 4. Primera marca registrada en Ecuador .....	14
Figura 5. Primera marca ecuatoriana registrada .....	15
Figura 6. Imagen superior marca registrada, imagen inferior marca utilizada .....	28
Figura 7. Uso diferente de la marca según la Unión Europea .....	30
Figura 8. Pirámide de Kelsen .....	46
Figura 9. Posibilidad de uso de modo diferente de marca solicitada permitida por la autoridad.....	49
Figura 10. Modificación de colores.....	49
Figura 11. Ejemplo de modificación de términos genéricos .....	51
Figura 12. Representación gráfica y auditiva de una marca sonora. ....	60
Figura 13. Uso distinto de la marca registrada .....	61
Figura 14. Ejemplo de uso de marca distinta a la registrada. ....	62
Figura 15. Caso de ejemplificación .....	65
Figura 16. Extracto de publicación en Gaceta.....	66
Figura 17. Diseño modificado .....	66
Figura 18. Inconsistencia entre denominación y diseño de imagen.....	67
Figura 19. Logo que se presenta después de la notificación.....	68

Valeria Palmay Toro. CAMBIO SUSTANCIAL DE UN SIGNO DISTINTIVO DE MARCA EN EL PROCESO DE REGISTRO EN EL SENADI. Carera DERECHO. Universidad Iberoamericana del Ecuador. Quito Ecuador. Año. (104) pp.

## RESUMEN

El objetivo primordial de este proyecto de investigación es examinar las enmiendas que se permiten en una solicitud de registro de marca, y cuales no, por considerarse cambios sustanciales para lo cual se divide la investigación en cinco capítulos. El primer capítulo establece la pregunta de investigación y se justifica la relevancia de la investigación en los campos social, académico y jurídico. El segundo capítulo desarrolla el marco teórico jurídico, realizando una revisión detallada de las fuentes doctrinales y jurídicas pertinentes. A través de un análisis crítico y riguroso de la documentación obtenida, se fundamenta y se argumenta el proyecto de investigación. En el tercer capítulo, se describen los pasos metodológicos a seguir, basados en el paradigma jurídico de la investigación dogmática con un enfoque cualitativo y diseño hermenéutico. Se destacan las técnicas de recolección y análisis de información que se utilizarán durante el desarrollo del proyecto. El cuarto capítulo se centra en los resultados de la investigación, abarcando temas de interés relacionados con las interpretaciones prejudiciales emitidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la comparación entre las normativas nacionales y las emitidas por la Unión Europea, así como los criterios emitidos por el SENADI en cuanto a las enmiendas permitidas en una solicitud de registro de marca posterior a su presentación. Finalmente, en el capítulo cinco se presentan las conclusiones y reflexiones obtenidas tras el análisis exhaustivo de la información adquirida. Se lleva a cabo una revisión de la doctrina, la normativa y las interpretaciones prejudiciales de la Comunidad Andina relacionadas con las enmiendas consideradas o no sustanciales en una solicitud de registro.

**Palabras Clave:** cambio sustancial, marca, seguridad jurídica, interpretaciones prejudiciales.

## INTRODUCCIÓN

En la actualidad, vivimos en un mundo globalizado en el que la competencia comercial es cada vez mayor. Para impulsar la venta de productos o servicios, ya no es suficiente utilizar medios de comunicación tradicionales, sino que es necesario utilizar medios digitales y redes sociales. En este contexto, se ha vuelto aún más importante el registro de un signo distintivo como una forma de diferenciar y destacar los productos o servicios que se ofrecen en el mercado. Al registrar un signo distintivo, se puede distinguir claramente un producto o servicio de otros similares que ya existen, lo que puede aumentar el interés del consumidor y mejorar la imagen de la marca.

Entre los signos distintivos más comunes se encuentran: a) las marcas que pueden ser palabras, nombres, logotipos, imágenes, sonidos, combinaciones de colores, entre otros, b) nombres comerciales son los nombres utilizados por una empresa para identificarse y diferenciarse de otras empresas, c) lemas que son frases o expresiones que se utilizan para identificar y promocionar los productos o servicios de una empresa, d) diseños industriales son los elementos estéticos u ornamentales que se aplican a un producto y que le dan una apariencia distintiva, e) patentes derechos exclusivos que se otorgan a una invención para impedir que terceros la utilicen sin autorización. En general, los signos distintivos son importantes para proteger la identidad de una empresa y para evitar que terceros utilicen indebidamente sus marcas.

Las marcas son herramientas importantes que permiten a las empresas distinguirse de sus competidores y obtener reconocimiento, tanto a nivel nacional como internacional. Marcas como Coca-Cola, Nike y McDonald's son ejemplos de marcas que han logrado notoriedad y reconocimiento a nivel mundial, no en vano en el siglo XIX el abogado francés Eugene Pouillet citado en la Guía del Empresario sobre Marcas e Indicaciones geográficas (2006), acertadamente señala “La marca es la que confiere individualidad al producto y permite reconocerlo de entre miles de otros análogos o parecidos; ahí reside toda la importancia de la marca. Cuánto más se valore el producto, más valor tendrá la marca” (pág. 14).

De lo anteriormente señalado, se desprende la importancia de la marca pues no solamente representa el reconocimiento de un producto o servicio por parte del consumidor, sino que también es el ingreso económico que genera o generará la marca por sí sola para quien posee el derecho sobre su uso. Por ello los países se han visto en la necesidad de establecer parámetros tanto para el registro como para el tratamiento de las marcas a través de sus legislaciones, algunos suscribiendo tratados con organismos internacionales como la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI), o a nivel de la región con los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) que se unieron para elaborar una normativa común para ellos que se la conoce con el nombre de Decisión 486.

A nivel nacional en 1998 el entonces Congreso Nacional expide la Ley de Propiedad Intelectual para salvaguardar las creaciones intelectuales y garantizar la libre competencia, en dicha ley el libro V establece que los derechos de Propiedad Intelectual al ser de interés público le corresponde al Estado garantizarlos, para lo cual se crea el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI) ente que ejercerá la tutela administrativa de estos derechos, misma que entra en funcionamiento el 1 de abril de 1999 con el fin de optimizar los recursos humanos, económicos y tecnológicos a través de la Ley de Propiedad Industrial comprendida por signos distintivos y patentes, obtenciones vegetales y derechos de autor.

A través del Decreto 356, de 03 de abril del 2018, el entonces presidente Lenin Moreno transforma al Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI) en el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI) con nuevas atribuciones como las de garantizar el ejercicio de los derechos de propiedad intelectual conforme lo establece el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, norma que sustituye a la Ley de Propiedad Intelectual, esta ley a través de su articulado señala requisitos que se debe cumplir para el registro de una marca, su procedimiento, los derechos y obligaciones que se obtienen con dicho registro.

En la Decisión 486 como norma supra nacional, así como en el Reglamento de Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación se encuentra un vacío legal la que se pretende analizar durante el desarrollo de este

trabajo de investigación, en razón que dichas normas no establecen de forma expresa que se considera un cambio sustancial, lo que genera una inseguridad jurídica ya que al no estar especificadas en la norma se manejan a discreción del SENADI.

La presente investigación se enmarca dentro del enfoque metodológico dogmático, considerado una tradición jurídica para la creación de nuevo conocimiento científico. En este enfoque, se analizarán la norma, la doctrina y la jurisprudencia emitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en relación a los cambios sustanciales en la solicitud de registro de signos distintivos para de este modo determinar si estos cambios están acordes con las necesidades de la sociedad. Para ello, se realizará un análisis crítico y riguroso de la normativa y la jurisprudencia existentes, lo que permitirá aportar nuevos conocimientos y perspectivas sobre este tema.

Es de este modo en el primer capítulo se realiza la descripción del problema planteado en el presente trabajo de titulación, así como la pregunta de investigación, lo que nos lleva a establecer que es lo que se quiere lograr con la actual investigación y trazar el objetivo general y el cómo lograrlo a través de los objetivos específicos, encontrándose también la justificación de la investigación en los tres campos principales en los que se desarrolla el derecho como son el social, el académico y el jurídico.

En el capítulo segundo, se desarrolla el marco teórico jurídico, el cual se enfoca en la argumentación e interpretación de la documentación obtenida de diversas fuentes, como el estado del arte, el marco dogmático, la norma jurídica y la jurisprudencia nacional e internacional. En este sentido, se presentará una revisión exhaustiva de las fuentes doctrinarias y jurídicas relevantes, con el fin de establecer el estado del conocimiento sobre el tema de estudio. En este apartado se sustentará y argumentará el trabajo de investigación, a través de un análisis crítico y riguroso de la documentación obtenida.

En el capítulo tercero, se podrá vislumbrar la ruta metodológica a seguir durante el trabajo de titulación para desarrollar los objetivos planteados, la misma que se trata de un paradigma jurídico basado en la investigación dogmática con la aplicación del paradigma investigativo y de interpretación con un enfoque cualitativo, cuyo diseño

será el hermenéutico, con unidades de análisis documentales resaltando las técnicas de recolección de información, así como las técnicas de análisis de información obtenida durante el desarrollo del presente trabajo de investigación.

El capítulo cuatro, se enfocará en los resultados de la investigación relacionados con los objetivos específicos establecidos. Se abordarán temas de interés relacionados con las interpretaciones prejudiciales emitidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en cuanto a los cambios sustanciales, la comparación entre la norma de aplicación nacional y la norma emitida por la Unión Europea, y los criterios emitidos por el SENADI en cuanto a las modificaciones permitidas en una solicitud de registro de marca posterior a su presentación. Todo esto con el fin de aclarar las dudas e incertidumbres en torno a las modificaciones permitidas en una solicitud de registro de marca.

En el capítulo cinco, se presentará las conclusiones y reflexiones a las que se lleguen luego del análisis exhaustivo de la información obtenida en la revisión de la doctrina, la normativa y las interpretaciones prejudiciales de la Comunidad Andina relacionadas con las modificaciones consideradas o no sustanciales en una solicitud de registro. Se realizarán reflexiones críticas y se plantearán posibles recomendaciones para futuras investigaciones en el ámbito de la propiedad intelectual y el derecho de marcas.

## CAPÍTULO I

### PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El trabajo de titulación plantea la problemática de los cambios sustanciales de un signo distintivo en el proceso de registro de una marca en el SENADI, al no existir una norma clara y precisa que determine qué tipo de cambios se podría o no realizar, así como el momento oportuno para solicitarlos; de allí surge la importancia de la presente investigación la misma que busca previo a un análisis de la norma y de los criterios emitidos por el Tribunal de la Comunidad Andina establecer un criterio unificado de la procedencia de los cambios al formulario de registro.

El Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI) (2018) define los signos distintivos “todos aquellos símbolos, figuras, vocablos o expresiones que se utilizan en la industria o en el comercio para distinguir un producto, servicio o establecimiento, de otros de su misma especie, clase o actividad en el mercado” (pág. 1). Por otra parte, el IMPI (2018) establece que los signos distintivos “Se protegen mediante las marcas, avisos y nombres comerciales y las denominaciones de origen” (pág. 1).

Los signos distintivos son elementos diferenciadores que sirven de apoyo a las empresas para diferenciarse competitivamente en el mercado, logrando la aceptación y reconocimiento por parte de los consumidores de sus diferentes productos o servicios, es así como los elementos visuales, determinados sonidos, olores, o texturas son elementos distintivos ya que pueden ser percibidos por los sentidos. Estos signos distintivos deben ser susceptibles de registro para ser considerados como marca.

Para la presente investigación nos limitaremos a revisar lo concerniente a la marca, así Medina (2014) señala “La marca es un elemento intangible que ayuda a la empresa a diferenciarse de la competencia (...) Pero esta, además de ser intangible, también se plasma en realidades tangibles como el nombre, el logo o los colores corporativos” (pág. 14)., siendo precisamente estos elementos los que son percibidos por los sentidos y vuelven susceptible de registro a un signo distintivo.

Una marca es todo signo visible que se utiliza para diferenciar y particularizar un producto o servicio de otros de su misma clase existentes en el mercado, la Decisión 486 del Régimen común sobre Propiedad Industrial de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) en su artículo 134 señala que podrán constituirse como marcas siempre que sean susceptibles de representación los siguientes: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas.

Por su parte, el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación (COESCCI) norma nacional publicada en el Registro Oficial Suplemento 899 de diciembre de 2016 en su artículo 359 complementa a lo indicado en el artículo 134 de la norma supra nacional mencionada en el párrafo anterior, señalando que además serán marcas los relieves y texturas perceptibles por el sentido del tacto; las animaciones, gestos y secuencias de movimientos; así como los hologramas. Menciona además que las marcas que pertenecen a instituciones públicas deberán reflejar la identidad cognitiva y cultural del país o localidad.

Para que una marca pueda ser registrada y el titular obtenga el derecho de exclusividad de uso en el mercado, lo que a la vez le proporciona un derecho excluyente que le da la facultad de impedir que terceros utilicen la marca sin su consentimiento, debe cumplir con dos requisitos fundamentales, el primero es la distintividad, que es la característica primordial que la vuelve única o diferente en el mercado, o como lo señala Schmitz (2012) en la Revista Chilena de Derecho “la distintividad es el elemento esencial y la razón de ser de las marcas (...)” (pág. 12), y el segundo requisito que la marca sea susceptible de registro es decir que pueda ser percibido por los sentidos y ser plasmado o representado en un formulario de registro de marca.

Para iniciar el proceso de registro de marca en el Ecuador primero se ingresa a la página web de Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI), y se crea un casillero virtual, dentro de la página web se sugiere realizar una búsqueda fonética mismo que sirve para verificar si no existe una marca similar previamente registrada

en territorio ecuatoriano; el costo de esta búsqueda es de 16 dólares. Se continúa completando el formulario de registro mismo que solicita la siguiente información: la denominación que se desea registrar, la naturaleza del signo, que puede ser mixta, cuando consta de imágenes y letras o número, figurativa, cuando sólo consta imágenes y denominativa si sólo se desea registrar como suena una marca; el tipo de signo que puede ser de productos, servicios, nombre comercial, lemas comerciales, entre otras opciones.

También se debe llenar el campo de nacionalidad del signo; datos del solicitante como nombre (s), tipo de identificación (cédula, pasaporte o Ruc), dirección, correo electrónico, teléfonos; se adjunta la imagen con su respectiva descripción que debe ser detallada, la clase internacional en relación a los productos o servicios que se desea proteger en relación al clasificador de Niza, se anexan los documentos que fueren según el caso por ejemplo nombramiento Inscrito en el Registro Mercantil para las sociedades anónimas y compañías limitadas; la razón de inscripción de la Súper de Compañías en el caso de las Sociedades de Acción Simplificada (SAS) o protocolizadas ante el notario público en el caso de las sociedades de hecho, o, en el caso de solicitantes extranjeros se adjuntará el poder Apostillado.

El clasificador de Niza es un sistema de clasificación internacional utilizado para clasificar productos y servicios, fue establecida por el Arreglo de Niza, tratado multilateral administrado por la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI), que fue firmado en Niza el 15 de junio de 1957 y entró en vigor el 8 de abril de 1961. Este clasificador está compuesto por una lista de clases con notas explicativas y una lista alfabética de productos y servicios, existiendo 34 clases de productos y 11 clases de servicios (de la clase 1 a la 34 son de productos y de la 35 a la 45 pertenecen a servicios). El clasificador de Niza se revisa constantemente para mantenerse actualizado en relación con el apareamiento de nuevos productos o servicios.

El tiempo aproximado que dura el proceso de registro si no presenta ningún inconveniente (como notificaciones u oposiciones) es de aproximadamente de 4 a 5 meses, las solicitudes pasan primero por un análisis de forma donde se verifica que se cumpla con todos los requisitos requeridos en el formulario y se adjunte los

respaldos correspondientes, en caso de existir alguna inconsistencia se notifica, otorgándose el plazo de sesenta días siguientes a la notificación para solventar lo requerido, cumplidos los requisitos y formalidades se envía a publicar en la Gaceta de Propiedad Intelectual.

Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de publicación de la Gaceta, quien tenga interés podrá presentar oposición, de no existirlo el trámite se asigna al área de registrabilidad en donde se realiza el examen de fondo en el que se revisa que no se incurra en las prohibiciones absolutas o relativas, se realiza el cotejo marcario y por último se emite la Resolución, sea concediendo o negando el registro de la marca. De existir oposición el área correspondiente mediante notificación al solicitante se le informa quien se le opone, y el motivo por el cual se lo hace. La última etapa es la elaboración y envío del Título de la marca.

Dentro del proceso de registro que inicia con el formulario y finaliza con el envío del Título de la marca, se han presentado solicitudes de modificación a la marca, al respecto la Decisión 486 en su artículo 143, establece que el solicitante podrá modificar su solicitud en cualquier momento del trámite, sin establecerse hasta cuál de las etapas es el momento idóneo, siempre que la misma no implique modificaciones de los aspectos sustanciales del signo distintivo; sin embargo, esta norma no define el cambio sustancial ni proporciona pautas para determinar el cambio sustancial. A nivel interno el Reglamento de Gestión de los Conocimientos replica la posibilidad de modificación siempre que no implique el cambio sustantivo, sin ningún desarrollo adicional que aclare o defina el cambio sustantivo.

Esto repercute negativamente en el usuario quien cree que una vez iniciado el proceso de registro, puede solicitar modificaciones o cambios al diseño, ya sea porque lo ingresó erróneamente, porque a último momento decidió hacer algún cambio o retoque de la imagen o posterior a recibir una notificación por no concordar su diseño de imagen con lo que hizo constar en la denominación, o en el campo descripción del mismo en el formulario de registro, recibiendo como respuesta de la administración una negativa a su requerimiento, esta falta de claridad normativa permite ambigüedades e la ley y libre discrecionalidad del SENADI.

Este vacío legal afecta la seguridad jurídica del administrado ya que abre la posibilidad de actuaciones discrecionales de las autoridades del SENADI. Esta falta de claridad en lo que se considera un cambio sustancial es un problema para el funcionario del SENADI quien solventa este vacío tomando como referencia la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina señalada en el Proceso 213-IP-2018 y a través de la experiencia que otros países pertenecientes a la CAN han aplicado sin poder encontrar un criterio unificado y aplicable a nivel nacional.

### **Interrogante**

¿Cuáles son los vacíos que existen en la aplicación de la norma con relación a los cambios sustantivos en el proceso de registro de un signo distintivo de marca?

### **Objetivos de la Investigación**

#### **Objetivo General**

Analizar la aplicación de la norma con relación a los cambios sustanciales en un signo distintivo de marca.

#### **Objetivos específicos**

Establecer los criterios de interpretaciones prejudiciales realizados por el Tribunal de la Comunidad Andina sobre qué se consideran cambios sustanciales.

Comparar la normativa nacional con la normativa de la Unión Europea en cuanto a cambios sustanciales.

Determinar los criterios emitidos por el SENADI para cambios sustanciales en el proceso de registro de una marca.

## **Justificación**

Es necesario conocer que tipos de cambios se pueden realizar a un registro de marcas para no caer en la posibilidad de solicitar un cambio sustantivo, lo que acarrearía retardos para la obtención del derecho de explotación sobre una marca, así como el incurrir en gastos por haber realizado de manera incorrecta el registro, por ello es importante conocer cuáles son los requisitos y pasos a seguir establecidos en la norma para el registro de un signo distintivo en el SENADI.

El existente vacío del conocimiento en cuanto al Derecho de Propiedad intelectual, en especial al derecho marcario, genera que dicho derecho se vea violentado muchas veces de manera involuntaria, por aquellos que utilizan una marca que ya está registrada, o que la usan de manera diferente a como fue registrada, ya sea porque con el transcurso del tiempo decidieron realizar algún tipo de modificación en su diseño, u omitir algún detalle del mismo, lo que podría llegar a generar pérdidas económicas significativas hasta incluso la pérdida de la marca misma

El aporte que este trabajo de titulación pretende dejar es precisamente el aclarar dudas, o proporcionar una guía para todo aquel que se encuentre interesado en el Derecho Marcario, y no únicamente a quienes realizan sus carreras en el área del derecho, sino también a la sociedad en general, principalmente a todos aquellos quienes están iniciando algún negocio, un emprendimiento, independientemente del área que sea, ya que es precisamente a través de las marcas que puede cualquier negocio o producto posicionarse en el mercado.

Por ello, en la situación actual de las empresas en la que se despliegan actividades relacionadas con la innovación y el emprendimiento, el desarrollo del presente trabajo de titulación permitirá dar a conocer a todos los involucrados con este tema la importancia que tiene una marca. El análisis de este trabajo otorga a los emprendedores el conocimiento de lo que se puede o no modificar en un registro de marca sea de productos o de servicios antes de ser promocionado en el mercado y de este modo llegar a posicionarse de manera firme en un determinado nicho de negocio.

El presente trabajo de investigación permite tener un claro conocimiento de los cambios que pudiera o no realizarse en un registro de signo distintivo una vez iniciado el proceso, siendo de gran ayuda para el funcionario del SENADI quien sustentará la procedencia o no de un cambio sustancial en el registro de signos distintivos, evitando así el estancamiento de procesos por incurrir en inconsistencia en los signos distintivos lo que se deriva en un ahorro para el usuario en aquellos casos que prefieren desistir del registro para ingresar una solicitud correcta.

La pertinencia de la investigación en el ámbito jurídico en los actuales momentos en que las Oficinas de Propiedad Intelectual de Perú (INDECOPI), Colombia (Superintendencia de Industria y Comercio), Bolivia (SENAPI), Ecuador (SENADI), conjuntamente con México (IMPI), están en conversaciones con el objetivo de unificar criterios en relación a Propiedad Intelectual con la creación de un Reglamento común precisamente para llenar vacíos que tiene la Decisión 486, siendo uno de ellos, los cambios sustanciales, que este trabajo de investigación pretende analizar.

Los aportes que la investigación puede dar en el ámbito académico no únicamente pueden ser utilizados como medio de consulta para los estudiantes de la carrera de Derecho o de quienes se inclinen por el área de la Propiedad Intelectual, rama del Derecho que aún es desconocido por muchos profesionales juristas que cometen errores al momento de llenar un registro de signos distintivos sin saber cómo solventar las inquietudes de sus clientes cuando se les niega la petición de cambio de logotipo.

## CAPÍTULO II

### MARCO TEÓRICO

#### Estado del arte

En general, la marca se refiere a las características específicas que hacen que una persona o cosa sea diferente de otras. Según Tinoco (2006), "la marca, por su propia naturaleza, está intrínsecamente vinculada a la persona (...) desde el momento en que surgió el primer hombre sobre la tierra" (pág. 3). Esta afirmación tiene sentido si se considera que cada ser vivo tiene rasgos particulares que lo hacen único. Un ejemplo claro de esto son las huellas dactilares que, aunque todos los seres humanos las tienen, ninguna huella es idéntica a otra. De esta manera, se puede aplicar la definición de marca, que se refiere a todo signo utilizado para hacer una particularización. En resumen, la marca está presente en la naturaleza misma de las cosas y las personas, y se utiliza como un signo distintivo para diferenciarlas de otras.

La marca tiene un origen tan antiguo como la humanidad misma. En la Biblia, se atribuye el origen de la denominación al nombre que se le dio al primer hombre sobre la tierra, Adán, y a su pareja y descendientes, quienes también recibieron un nombre que les permitió ser conocidos y reconocidos. Esta práctica puede considerarse como el origen de la marca denominativa, la cual se mantuvo durante varios siglos. Sin embargo, los hebreos vieron la necesidad de agregar un distintivo adicional para identificar la filiación, utilizando el prefijo "bar" para reconocer al hijo de una persona. Por ejemplo, "José Barjacob" significa "José, hijo de Jacob". Los romanos e ingleses utilizaron el sufijo "esco" y "son", respectivamente, con el mismo fin (Tinoco, 2006). A lo largo de la historia, se han desarrollado distintas formas de identificación que han evolucionado y se han adaptado a las diferentes necesidades culturales y jurídicas de cada época.

Con el paso del tiempo, la evolución y el crecimiento de la sociedad, esta distintividad fue aumentando, aún más cuando a través del matrimonio se buscaba reforzar líneas de sangre o linaje, así como el aumento de territorio, adoptándose así el nombre del cónyuge y el lugar del que este pertenecía, también comenzó a utilizarse dibujos y colores que representaban a los diferentes reinos, posteriormente la utilización de

escudos familiares lo que sería el origen de las marcas figurativas, característica y detalles que aún en la actualidad se conservan con ciertas variaciones dependiendo los países, así por ejemplo en Ecuador el hijo a parte del o los nombres que sus padres le den también por ley tendrá el primer apellido del padre y el primero de la madre, o es facultativo que la cónyuge adopte el apellido de su esposo (Elizabeth Rivadeneira Reyes de Villareal), por otra parte en Estados Unidos la cónyuge adopta el apellido del esposo perdiendo el apellido de soltera, mismo que lo puede utilizar si desea al momento de divorciarse; también se utilizaron signos diversos para identificar la propiedad del ganado como los crotales o marcas auriculares.

En el año 1500 se expiden varias normas a favor de los usuarios de marcas, es así como en 1512 se da protección para identificar sus obras al más famoso artista del Renacimiento alemán, Alberto Durero "AD", mediante decreto del Consejo de Nuremberg; mediante un edicto promulgado en 1554 por Carlos V, se protege la marca flamencos para tapices, pero así como se emitieron normas de protección al uso de una marca, también la norma francesa y algunos fallo británicos sancionaban y responsabilizaban a quienes cometieran falsificaciones (Bertone & Cabanellas, Derecho de marcas 1 Marcas, designaciones y nombres comerciales, 2008).

Ya para el siglo XVIII a partir de la Revolución Industrial los nombres de las personas se utilizaban en los productos que comercializaban, es así como la marca más antigua conocida y que aún se encuentra vigente, aunque inicialmente no registrada, es la marca italiana Francesco Cinzano que se utiliza para el vermú (vino macerado en hierbas), que posteriormente "se convirtió en el nombre de la empresa y/o nombre comercial como Francesco Cinzano & C, y utilizándose actualmente como Cinzano" (Tinoco, 2006, pág. 4) marca como se la conoce en el mercado. Lo mismo ocurrió con marcas reconocidas hoy en día como Yves Saint Laurent, Gucci, Ford.



**Figura 1.** Apellidos de personas que se registraron como marcas y se mantienen vigentes en el tiempo



**Figura 2.** Marca utilizada en la actualidad



**Figura 3.** Marca utilizada en 1786

En Ecuador la marca más antigua registrada data del 1 de noviembre de 1895 y es extranjera, le pertenece a la multinacional Nestlé cuya denominación es MILKMAID la misma que aún se encuentra vigente; mientras que Los Puritanos es la primera marca ecuatoriana en ser registrada correspondiente a cigarrillos registro que se hizo el 27 de junio de 1910 y actualmente la marca ya se encuentra caducada.



**Figura 4.** Primera marca registrada en Ecuador



**Figura 5.** *Primera marca ecuatoriana registrada*

Actualmente el registro de marcas es muy prolífero, basta con ingresar a la página web del SENADI y revistar las primeras páginas de la Gaceta virtual en la que muestra el número de marcas que se publican mensualmente en un promedio de 1500 aproximadamente, pero es en la norma que rige al registro marcario en el que se encuentra un vacío legal que provoca malestar en quien busca hacer modificaciones a un diseño de imagen.

La propiedad intelectual al ser un derecho que poseen las personas se encuentra regulado por diferentes normas tanto nacionales como internacionales, aplicados a los países con los que el Ecuador mantiene suscripción, de tal manera que para signos distintivos las normas de inmediata aplicación son en orden jerárquico la Decisión 486 de la Comunidad Andina, el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, norma que se complementa con el Reglamento de Gestión de los conocimientos, y en aquellos casos en que las normas mencionadas no tratan o se pronuncian sobre un tema en específico se acude a los pronunciamientos emitidos por el Tribunal de la Comunidad Andina.

La Constitución de la República del Ecuador en su capítulo sexto referente a los derechos de libertad, específicamente en el artículo 66 numeral 26, reconoce y garantiza a las personas: “El derecho a la propiedad en todas sus formas, con función y responsabilidad social y ambiental. El derecho al acceso a la propiedad se hará efectivo con la adopción de políticas públicas, entre otras medidas” (Constitución de la República del Ecuador, 2008). En este artículo al hablar del derecho a la propiedad, se encuentra incluida la propiedad intelectual, para cuya aplicación adoptó políticas públicas como fue la creación del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación; tal es así que la Constitución de la

República del Ecuador fortalece lo señalado en el artículo 66 en el artículo 322 y deja claramente establecido que “Se reconoce la propiedad intelectual de acuerdo con las condiciones que señale la ley” (Asamblea Nacional del Ecuador, 2008).

Haciendo referencia a la ley aplicable a la propiedad intelectual, el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación en su artículo 85 señala “(...) Los derechos intelectuales comprenden principalmente a la propiedad intelectual, y los conocimientos tradicionales” (Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, 2016), comprendiendo como tipos de propiedad intelectual a los derechos de autor y derechos conexos, a la propiedad industrial contemplada por las marcas y patentes, y a las obtenciones vegetales. Pero la Constitución del Ecuador en el artículo 322 establece también prohibiciones cuando señala que “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” (Asamblea Nacional del Ecuador, 2008).

Es así como acogiendo lo que la Constitución garantiza, el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación (COESCCI) define y norma todos los elementos que conforman la Propiedad Intelectual, concordando con lo que señala la Decisión 486 del Régimen Común sobre Propiedad Industrial, norma supra para la Propiedad Intelectual en el Ecuador, que relacionado a este trabajo de investigación es pertinente analizar los siguientes temas:

## **Marca**

La Decisión 486 en su artículo 134 define lo que es una marca de la siguiente manera “se entenderá por marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos que sean susceptibles de representación gráfica” (Comisión de la Comunidad Andina, 2000) definición que es replicada de manera textual por el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación en su artículo 359. Adicionalmente los dos cuerpos normativos enumeran los signos o medios que constituyen una marca siendo estas:

1. Las palabras o combinación de palabras;
2. Las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;
3. Los sonidos, olores y sabores;
4. Las letras y los números;
5. Un color delimitado por una forma o una combinación de colores;
6. La forma de los productos, sus envases o envolturas;
7. Los relieves y texturas perceptibles por el sentido del tacto;
8. Las animaciones, gestos y secuencias de movimientos;
9. Los hologramas; y,
10. Cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

De manera internacional las leyes extranjeras tienen similitud con la definición y los elementos que pueden constituir una marca tal como lo hace la norma nacional aplicada, tal es así que para la Ley española 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, en su artículo cuarto define a la marca como “todos los signos, especialmente las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos (...)” (2001), siendo esta ley más específica al establecer los tipos de signos que se podrán registrar como marcas.

Por su parte la definición que le da el Reglamento de la Unión Europea (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo lo encontramos en el artículo 4 de la siguiente manera:

Podrán constituir marcas de la Unión cualesquiera signos, en particular, las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos, con la condición de que tales signos sean apropiados para:

- a) distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas;
- b) ser representados en el Registro de Marcas de la Unión Europea (en lo sucesivo, el «Registro») de manera que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular. (2017)

De manera general se establece que una marca es un signo que otorga distintividad a un producto o servicio para distinguirla en un mercado competitivo, existen varias definiciones doctrinarias de una marca, las cuales están dadas de acuerdo al profesional que la define. Así por ejemplo para los economistas Staton, Etzel y Walker (2000) “una marca es un nombre y/o señal cuya finalidad es identificar el producto de un vendedor o grupo de vendedores, para diferenciarlo de los productos rivales” (p. 707), con lo cual se hace referencia a la función de la marca (identificar) otorgándole un sesgo comercial.

Para el tratadista Otamendi (2002) “La marca es el signo que distingue un producto de otro o un servicio de otro. La marca juega un papel preponderante, casi esencial en el proceso competitivo” (pág. 7)., criterio bastante acertado, pues que sería de un producto o servicio si este no se pudiera reconocer en el mercado por carecer de marca, como podría primeramente conocerlo y posteriormente solicitarlo el consumidor.

El jurista Salis (2006), define a la marca como “todo signo o medio que sirve para distinguir en el mercado los productos o servicios de una persona física o jurídica de los de otra” (pág. 122)., este jurista en su definición va más allá al mencionar que es todo signo o medio que permite distinguirlo, pudiendo entenderse como medio el modo en el que ese signo (marca) es percibido por los sentidos pudiendo ser auditivo como el caso de las marcas sonoras, o por el olfato como en las marcas olfativas.

El catedrático Fernández-Nóvoa (2004) da una definición completamente diferente a las antes mencionadas indicando que:

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. (pág. 27)

Su definición nos proporciona una característica adicional de la marca al señalar que se trata de un bien inmaterial, es decir, un bien que no se puede tocar debido a que no tiene una presencia física. Por esta razón, la marca debe ser susceptible de representación. Es importante destacar que esta característica de la marca como bien inmaterial tiene implicaciones importantes en su protección jurídica. A diferencia de los bienes materiales, las marcas no pueden ser protegidas mediante medidas físicas, sino que requieren de una protección legal basada en su representación simbólica. Es decir, es la representación de la marca y su asociación con los productos o servicios que ofrece lo que les otorga valor y los protege de posibles usos no autorizados o imitaciones.

Por lo tanto, la susceptibilidad de representación de la marca es un requisito fundamental para su protección legal, ya que permite identificar de manera clara y

precisa los elementos que conforman la marca y establecer su relación con los productos o servicios que ofrece.

Medina (2014) define a la marca como “un elemento intangible que ayuda a la empresa a diferenciarse de la competencia (...) Pero esta, además de ser intangible, también se plasma en realidades tangibles como el nombre, el logo o los colores corporativos” (pág. 14), siendo precisamente estos elementos los que son percibidos por los sentidos y vuelven susceptible de registro a un signo distintivo.

De acuerdo a las definiciones y conceptos señalados por los diferentes tratadistas, se establece de manera general que una marca es un signo intangible cuya función es identificar y distinguir productos o servicios de otros existentes en el mercado. Para cumplir con esta función, las marcas deben cumplir con dos requisitos fundamentales: ser distintivas y susceptibles de representación, de manera que puedan ser percibidas por los sentidos.

En función de los elementos que conforman las marcas, estas pueden clasificarse principalmente en tres tipos: marcas denominativas, figurativas y mixtas. Las marcas denominativas se refieren a aquellas que están constituidas únicamente por palabras o letras, mientras que las marcas figurativas se refieren a aquellas que incluyen elementos gráficos, imágenes, dibujos o diseños. Por último, las marcas mixtas combinan elementos denominativos y figurativos.

## **Solicitud**

El registro de un signo distintivo en el SENADI cumple dos fases iniciales previas a la publicación en la Gaceta de Propiedad Intelectual y estos son la presentación de la solicitud que debe contener toda la información requerida, y la segunda fase el examen de forma en el que se verifica que la información de la solicitud sea correcta y acorde a lo que la norma establece, así que conste los documentos anexos necesarios según el caso.

Para obtener el derecho sobre el uso de una marca es necesario realizar la respectiva solicitud conforme lo erige la Decisión 486 al referirse al procedimiento de registro en el artículo 138:

La solicitud de registro de una marca se presentará ante la oficina nacional competente y deberá comprender una sola clase de productos o servicios y cumplir con los siguientes requisitos:

- a) el petitorio;
- b) la reproducción de la marca, cuando se trate de una marca denominativa con grafía, forma o color, o de una marca figurativa, mixta o tridimensional con o sin color;
- c) los poderes que fuesen necesarios;
- d) el comprobante de pago de las tasas establecidas;
- e) las autorizaciones requeridas en los casos previstos en los artículos 135 y 136, cuando fuese aplicable; y
- f) de ser el caso, el certificado de registro en el país de origen expedido por la autoridad que lo otorgó (...) (2000).

En su artículo siguiente la norma establece los elementos que contendrá el petitorio, es decir la solicitud:

Artículo 139.- El petitorio de la solicitud de registro de marca estará contenido en un formulario y comprenderá lo siguiente:

- a) el requerimiento de registro de marca;
- b) el nombre y la dirección del solicitante;
- c) la nacionalidad o domicilio del solicitante. Cuando éste fuese una persona jurídica, deberá indicarse el lugar de constitución;
- d) de ser el caso, el nombre y la dirección del representante legal del solicitante;
- e) la indicación de la marca que se pretende registrar, cuando se trate de una marca puramente denominativa, sin grafía, forma o color;
- f) la indicación expresa de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro de la marca;
- g) la indicación de la clase a la cual corresponden los productos o servicios; y,
- h) la firma del solicitante o de su representante legal (2000).

El Reglamento de la Gestión de los Conocimientos en el artículo 223 establece que la solicitud deberá presentarse ante el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, y realiza un detalle aún más minucioso de la información que deberá contener esta:

La solicitud deberá contener:

1. El petitorio, contenido en un formulario que comprenderá lo siguiente:

- a) Tipo de signo distintivo;
- b) La indicación de la marca que se pretende registrar;
- c) La naturaleza del signo;
- d) La indicación de la clase a la cual corresponden los productos o servicios de acuerdo con la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza, con sus modificaciones vigentes;
- e) El detalle de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro de la marca;
- f) Descripción clara y completa del signo que se pretende registrar, que guarde coherencia con la reproducción de la marca;
- g) La reproducción de la marca, cuando se trate de una marca denominativa con grafía, forma o color, o de una marca figurativa, mixta o tridimensional con o sin color, o cualquier otro medio que permita la adecuada percepción y representación de la marca, de ser el caso.
- h) Declaración de prioridad reivindicada, de ser el caso;
- i) Identificación del solicitante;
- j) Nacionalidad, dirección de domicilio y datos de contacto del solicitante. Cuando este fuese una persona jurídica, deberá indicarse el lugar de constitución;

- k) Identificación del representante legal o apoderado, de ser el caso;
  - l) Dirección de domicilio y datos de contacto del representante legal o apoderado; y
  - m) Casilla o dirección de correo electrónico para notificaciones.
2. El documento que acredite el pago de la tasa;
  3. La acreditación como representante legal o apoderado, de ser el caso;
  4. Los consentimientos requeridos en los casos previstos en artículo 361 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, cuando fuese aplicable;
  5. En el caso de los aspectos referidos en los dos incisos finales del artículo 360 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, se deberá adjuntar, de acuerdo a la naturaleza del signo, las pruebas que demuestren que el signo haya adquirido aptitud distintiva;
  6. Copia certificada de la solicitud de signo distintivo presentada en el exterior, en el caso de que se reivindique prioridad;
  7. En el caso de marcas colectivas, se acompañará además los documentos previstos en este Reglamento;
  8. En el caso de marcas de certificación, se acompañará además los documentos previstos en el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación y este Reglamento;
  9. En el caso de denominaciones de origen, se acompañará además los documentos previstos en este Reglamento; y
  10. De ser el caso, el certificado de registro en el país de origen expedido por la autoridad que lo otorgó (2020)

Para complementar este apartado se conceptualiza a la solicitud como la acción de “pedir, demandar un acto jurídico a cualquier funcionario, empleado o juez, etc.” (Larrea, 2012, pág. 205). Es importante destacar que la solicitud debe realizarse de manera adecuada y respetando los procedimientos legales establecidos para su presentación. En el caso de las solicitudes realizadas para el registro de marcas, por ejemplo, es importante seguir las normas establecidas por la Decisión 486 y el Reglamento de Gestión de los Conocimientos y presentar los documentos y pruebas necesarias para respaldar la solicitud.

El Manual armonizado en materia de criterios de marca (2016) establece que uno de los principios que contempla el sistema de protección de los signos distintivos es el Principio de inscripción registral, señalando al respecto que “el derecho exclusivo sobre los signos distintivos se obtiene a partir de su registro ante la autoridad competente del país en el que se busca protección” (pág. 12)., este manual también hace una aclaración cuando establece que “este principio tiene una excepción en el caso del nombre comercial, respecto del cual este derecho al uso exclusivo nace en virtud de su primer uso en el comercio” (Oficinas de Propiedad Industrial de los países Centroamericanos y la República Dominicana, pág. 12). Por lo tanto, los nombres comerciales tienen un tratamiento especial ya que el derecho de exclusividad nace con el uso y el registro sería una formalidad con fines comerciales, lo que no ocurre

con las marcas de producto, servicios, lemas comerciales, apariencias distintivas, marcas colectivas, indicaciones geográficas, marcas de certificación, las ETG (especialidades tradicionales gastronómicas), denominaciones de origen, en las que es necesario el registro para la obtención del derecho de exclusividad y de explotación.

## **Examen de forma**

La Decisión 486 con respecto al examen de forma establece los requisitos y el tiempo en el que se debe realizar el examen de forma, mencionándolo de la siguiente manera:

Artículo 144.- La oficina nacional competente examinará, dentro de los 15 días contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, si las mismas cumplen con los requisitos de forma previstos en los artículos 135 y 136. Si del examen de forma resulta que la solicitud no contiene los requisitos a los que hace referencia el párrafo precedente, la oficina nacional competente notificará al solicitante para que complete dichos requisitos dentro del plazo de sesenta días siguientes a la fecha de notificación. Si a la expiración del término señalado, el solicitante no completa los requisitos indicados, la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación.

Artículo 145.- Si la solicitud de registro reúne los requisitos formales establecidos en el presente Capítulo, la oficina nacional competente ordenará la publicación (2000).

El Reglamento de Gestión de los Conocimientos, desde los artículos 227 al 229, hace referencia al procedimiento que se debe seguir una vez que es iniciado el proceso de registro y es asignado al analista de forma del SENADI para su revisión es así:

Artículo 227.- Del examen de forma. El Servicio Nacional de Derechos Intelectuales examinará, dentro del término de quince días contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, si la misma cumple con los requisitos de forma previstos en el artículo 223 de este Reglamento.

Artículo 228.- Solicitud incompleta. Si del examen de forma resulta que la solicitud no contiene los requisitos establecidos en el artículo 223 de este Reglamento, el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales notificará al solicitante para que complete o aclare dichos requisitos dentro del término de sesenta días siguientes a la fecha de notificación. Si a la expiración del término señalado, el solicitante no completa o aclara los requisitos indicados, la solicitud se declarará en abandono y perderá su prelación.

Artículo 229.- Publicación de la solicitud. Si la solicitud de registro reúne los requisitos formales establecidos en el presente capítulo, se publicará en la Gaceta de la Propiedad Intelectual correspondiente. En caso de existir un error en la publicación, de oficio o a solicitud de parte, se realizará la corrección respectiva, la misma que se publicará en la sección de avisos oficiales de la Gaceta de la Propiedad Intelectual que corresponda. (2020)

Es así que el examen de forma busca que la solicitud cumpla con todas sus formalidades para que sea publicada en la Gaceta de propiedad intelectual.

Por su parte el Manual armonizado en materia de criterios de marca establece que el examen de forma “consiste en determinar si la solicitud de registro cumple los requisitos formales establecidos en la respectiva legislación” (Oficinas de Propiedad Industrial de los países Centroamericanos y la República Dominicana, 2016, pág. 21), Que en el Ecuador son los requisitos señalados en la Decisión 486 de la Comunidad Andina y en el Reglamento de la Gestión de los Conocimientos. La finalidad del examen de forma es verificar que el formulario de registro cumpla con todos los parámetros que la norma establece y que se haya adjuntado la documentación requerida según sea el caso, y esta concuerde con la información ingresada en la solicitud, para que de este modo pueda ser publicada en Gaceta y que no genere inconvenientes al momento de renovar el registro o realizar transferencias.

### **Cambio sustancial**

Existen tres instantes en que los usuarios solicitan realizar cambios, el primero de ellos es al iniciar el proceso de registro de marca; el segundo momento es cuando ha obtenido una resolución favorable, y una tercera instancia una vez que la marca ya está registrada y se encuentra en uso, esta última no genera ningún tipo de controversia ya que la norma de forma expresa establece que en este caso se debe presentar un nuevo registro.

En la presente investigación se puntualiza que tanto la Decisión 486, así como el Reglamento de Gestión de los Conocimientos, no son específicos al mencionar que cambios se considera sustanciales en un formulario de registro de signos distintivos, ya que en los artículos 143 y 224 respectivamente en sus incisos terceros establecen que “En ningún caso la modificación podrá implicar el cambio de aspectos sustantivos del signo (...)” (Comisión de la Comunidad Andina, 2000), (Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación SENESCYT, 2020).

Es indudable que la falta de especificación en ciertas normas ha generado confusión entre los usuarios y ha limitado la capacidad de la administración pública para

aplicarlas. En muchos casos, la administración se ha visto obligada a recurrir a otros elementos, como las interpretaciones prejudiciales realizadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA), un organismo jurisdiccional creado en el marco del proceso de integración andina mediante la suscripción del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena el 28 de mayo de 1979, para solventar las inquietudes sobre un cambio sustancial.

De alguna forma el artículo 225 del Reglamento de Gestión de los Conocimientos pretende ayudar a desglosar los aspectos no sustantivos y señalar que:

Se aceptarán, entre otras, modificaciones con relación a aspectos no sustantivos relativos a la descripción de la marca, siempre que esto no implique una ampliación de la protección; correcciones de errores materiales como el tamaño de la letra, faltas ortográficas o mecanográficas, datos de contacto del solicitante, supresión de algún elemento genérico o descriptivo de la indicación del signo, siempre que no modifique la estructura del conjunto; entre otros (...). (Reglamento de Gestión de los Conocimientos, 2020)

Contradictoriamente este artículo deja la puerta abierta a la confusión al utilizar las palabras “entre otros” pues no clarifica si el cambio de imagen una vez iniciado el proceso es o no un cambio sustancial o sustantivo.

Para el desarrollo de la investigación se ha indagado antecedentes que hagan referencia a cambios o modificaciones que se puedan realizar al diseño de una imagen una vez iniciado el proceso de registro en los últimos cinco años, pero al no haberse podido encontrar antecedente alguno se recurre al autor argentino Otamendi (2002) quien toca el tema de la variación del tamaño y de color que ve manifestada muchas veces el solicitante en reserva este derecho “Ninguna observación merece lo relativo al tamaño, pero sí la variación de color. En la gran mayoría de los casos, la utilización de una u otra combinación de colores harán de la marca algo completamente diferente” (pág. 117).

Lo que demuestra que la oficina del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) en Argentina pese a no ser miembro de la CAN, ni estar regido por la Decisión 486 tiene el mismo inconveniente, la falta de claridad de cambios sustanciales, pues según lo señalado en el párrafo anterior no existe problema con la variación del tamaño de la imagen, particular que coincide con el SENADI ya que se entiende que

el tamaño varia en relación al producto o servicio en el que la marca se promocióne o se comercialice, lo que no ocurre con el color, pues el autor considera, que dicha variación puede dar lugar a otro registro, en razón que un determinado color puede marcar la distintividad necesaria para ser reconocido en el mercado, como por ejemplo el color rojo que representa a una determinada operadora telefónica.

La revista Iberoamericana de la Propiedad Intelectual No.15 de 2021 hace referencia al artículo 233 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial de México en la que se menciona primero el principio de territorialidad que no es más que la disposición que la marca debe usarse en el territorio en la que se encuentra registrada y segundo que la marca debe ser usada tal y como fue registrada, o con modificaciones que no alteren su carácter distintivo, sobre este último punto Téllez (2021) reflexiona y señala que:

Desafortunadamente, para el término modificaciones no hay un parámetro objetivo o listado de características que permitan establecer los límites o qué podemos entender con modificaciones que no alteren su carácter distintivo, es decir, un cambio en una tonalidad de color, el ensanchamiento de las letras en una tipografía específica, incorporar un fondo blanco o negro que resalte la denominación de la marca, incorporar un marco, la separación con guiones, diagonales, etcétera.” (págs. 21, 22)

En consecuencia, la importancia de normas claras en cuanto al registro de un signo distintivo especialmente con lo referente a las modificaciones o variaciones del diseño o imagen, proporcionan seguridad jurídica tanto a la administración como al administrado, considerando que el derecho que sobre ese registro se otorga es un bien intangible que puede incluso llegar a comercializarse por sí mismo, claridad que no existe en las legislaciones de Ecuador, Argentina y México, y que de algún u otro modo generan conflictos entre usuarios y la administración pública quienes defenderán sus posiciones a falta de una norma específica.

## **Jurisprudencia**

Durante la búsqueda de jurisprudencia relacionada al tema escogido para la investigación ha sido completamente imposible encontrar alguna sentencia relacionada o vinculante la cual sirva de base para poder desarrollar este apartado,

pero a falta de norma específica que señale de manera clara que se considera cambios sustantivos la oficina de signos distintivos del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI) debe recurrir a las interpretaciones prejudiciales del Tribunal Andino de Justicia para solventar dicho vacío legal, es así como en el proceso No. 107-IP-2014, marca Golden Piña (mixta) analizó lo referente al artículo 143 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, a través de la siguiente pregunta:

¿Qué se consideran aspectos secundarios o accesorios? El Tribunal de Justicia, en anterior Interpretación Prejudicial, ha respondido esta pregunta de la siguiente manera:

(...) una solicitud de registro de marca contiene dos clases de elementos o aspectos: unos que se estiman sustanciales y otros que se estiman accesorios. Los primeros no son susceptibles de modificación, es decir, son inamovibles dentro de la tramitación (cambios esenciales de los elementos del signo comprendido en la solicitud de registro). Una modificación de esa naturaleza en cualquier momento del trámite, constituiría una solicitud nueva, independiente de la primera, sujeta al procedimiento de registro inicial y determinante, para efectos del derecho de prioridad, de una nueva fecha de presentación.

Los aspectos accesorios o secundarios que pudiere contener la solicitud inicial para el registro de un signo, tales como tamaño, tipo de letra en algunos casos, faltas ortográficas o mecanográficas, dirección del solicitante, supresión de algún elemento genérico o secundario de la denominación o, en general, todos aquellos que al cambiarse no alteren el aspecto general del signo solicitado, pueden, en cambio, ser modificados, sin que esto signifique la presentación de una nueva solicitud, sino la continuación de la inicial. Es requisito de procedibilidad de estos cambios que ellos no denoten para el público la presencia de un signo diferente en sus aspectos esenciales, al contenido en una primera solicitud de registro. (Interpretación prejudicial de los artículos 135 literal b y 143 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, 2014).

Esta interpretación prejudicial menciona que tipo de modificaciones se puede realizar a la solicitud de registro marcario siendo uno de ellos el cambio de solicitante, como consecuencia de una cesión de solicitud de registro (por ejemplo, si la solicitud la pide Carlos Reyes la puede en cualquier momento del registro ceder a Belén España), para lo cual debe llenar un formulario de transferencia y pagar la tasa correspondiente. Más sin embargo esta interpretación no profundiza en si el cambio de diseño de imagen es o no un cambio sustancial y solamente se limitan a señalar que los cambios que se aceptarán son sólo “aquellos que al cambiarse no alteren el aspecto general del signo solicitado” (Interpretación prejudicial de los artículos 135 literal b y 143 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, 2014). Respuesta que tampoco satisface la necesidad de conocer si se puede o no realizar una modificación al diseño de imagen sin que se considere un cambio sustancial.

Siguiendo este orden de ideas anteriormente se mencionó un segundo momento en la que se solicita la modificación a la imagen una vez obtenida una resolución favorable, ya que se la está usando de manera diferente a la concedida, siendo al respecto que se encuentra jurisprudencia emitida por un país extranjero en donde desde muchos años atrás el Tribunal de Justicia de Argentina se pronunció en la causa 1226 de 1972 en la que claramente se señala “la modificación de las proporciones de los distintos elementos que constituyen el registro aceptado configuran una alteración inaceptable de la marca” (Johnson & Johnson v. Fadma SACI, 1972), dos años más tarde existió un nuevo pronunciamiento que complementa el emitido por la sala II del tribunal, en la causa 2968 que manifestó que “a los efectos de realizar el cotejo, debe considerarse a la marca del oponente tal como lo ha sido inscrito en el Registro” (Laboratoires Roja SA v. Julio A. Isea y Juan José Ripoll, 1974).

Este pronunciamiento va aún más allá pues ya menciona y ratifica que como se ingresa el registro es como este debe mantenerse en todas las etapas del proceso, y por tanto deberá ser utilizada durante el tiempo que la marca este vigente, que en Ecuador es de 10 años, tiempo después del cual se realiza la renovación del registro tal cual como se concedió inicialmente, si por alguna razón el usuario desea realizar un cambio en el diseño de imagen deberá ingresar un nuevo formulario de registro y cancelar el valor correspondiente.

Es de recalcar que el uso en el comercio de un diseño de imagen que no concuerda o difiere al que se ingresó en el formulario de registro y por el cual se concedió un derecho de exclusividad y un derecho excluyente, es susceptible a que se lo cancele por falta de uso, requerimiento que lo puede presentar ante el Órgano Colegiado de Derechos intelectuales del SENADI un tercero que muestre interés; en la oficina de propiedad intelectual del vecino país de Perú se presentó un caso conocido de cancelación del registro por este motivo, la marca de helados Bresler, fue cancelada mediante Resolución No 4478-1999/OSD-INDECOPI, de fecha 26 de abril de 1999, recaída en el expediente No. 55827-1998.



**Figura 6.** *Imagen superior marca registrada, imagen inferior marca utilizada*

Lo anteriormente señalado permite darse cuenta el valor de usar el diseño o imagen de la marca tal como se presentó en la solicitud y como esta fue otorgada; para ello es importante tener claro el tipo de cambios que se pueden realizar al formulario de registro y cuáles no, por considerarse cambios sustanciales, y al no tener una norma clara que determine estos cambios se ha visto afectada la seguridad jurídica, siendo esta un derecho contemplado en el artículo 82 de la Constitución de la República del Ecuador (2008) que señala “El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes” y ratificada por la Corte Constitucional en el caso No. 1626-10-EP en la que se establece que:

“La seguridad jurídica es un derecho que implica que la Constitución garantiza a todas las personas una plena certeza y conocimiento de las posibles consecuencias jurídicas, por su accionar positivo, así como por cualquier omisión a un mandato expreso (...), la Constitución del Ecuador garantiza la seguridad jurídica a través de la concreción del debido proceso, ya que es obligación de los operadores judiciales efectuar el ejercicio de la potestad jurisdiccional en estricto apego a la Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos y la Ley, lo que implica una correcta y debida aplicación de las normas que conforman el ordenamiento jurídico, afianzando así la seguridad jurídica.” (Sentencia No. 067-14-SEP-CC Acción Extraordinaria de Protección)

El derecho a la seguridad jurídica en el proceso de registro de una marca garantiza al ciudadano interesado la certeza de que el proceso se llevará a cabo bajo reglas claras y aplicadas de manera uniforme para todos. Esto implica que la administración pública se limitará a cumplir con la normativa vigente y evitará actuar con criterios discrecionales que puedan generar desigualdad o incertidumbre en el proceso de

registro de la marca. La seguridad jurídica es fundamental para proteger los derechos de los ciudadanos y garantizar la transparencia en el proceso de registro de la marca.

Como se ha podido demostrar durante todo el trabajo y con la ayuda del derecho comparado se establece la importancia de tener en los países miembros de la Comunidad Andina una norma clara que no tenga estos vacíos jurídicos, que eviten se interprete la norma en base a intereses personales; este trabajo de investigación pretende sentar un precedente o una fuente de consulta que permita de alguna manera direccionar a la Administración Pública así como a los ciudadanos a dar una respuesta sustentada en derecho del porqué no es permitido o se considera un cambio sustancial la modificación o cambio de un diseño de imagen en las marcas de naturaleza mixta o figurativa.

Para solventar estos problemas que se presenta en América del Sur las oficinas de Propiedad Intelectual de la Red de la Unión Europea (EUIPN – siglas en inglés) enviaron un comunicado en octubre del 2020 sobre el uso de las marcas en una forma diferente a la registrada, explicando las modificaciones a los diseños que se permitirían, no se debe olvidar que como regla general las marcas deben ser usadas tal y como se presentaron en el registro, aclaración que hacen en el comunicado EUIPN, es decir tal cual como fueron registradas. La Unión Europea establece en su comunicado que el fin del mismo es “seguir aumentando la transparencia, la seguridad jurídica y la previsibilidad en beneficio tanto de los examinadores como de los usuarios” (EUIPN, European Union Intellectual Property Network, 2020, pág. 2), también se establece en el comunicado que si la modificación es muy relevante, es necesario una nueva solicitud de registro para la protección de la marca, algunos ejemplos que considera el comunicado son:

## OBSERVACIÓN PRELIMINAR SOBRE EL USO SIMULTÁNEO DE VARIOS SIGNOS

Los signos se utilizan a menudo junto con otros signos en el comercio (por ejemplo, para designar una submarca y/o una marca de la casa o junto con el nombre de una empresa). Cuando varios signos se utilizan conjuntamente pero permanecen independientes entre sí y desempeñan su función distintiva como signos separados, ni siquiera se plantea la cuestión de si se ha alterado el carácter distintivo del signo

Utilización simultánea de varias señales (clase 33)	
Firmar como registrado	Signo utilizado

## ADICIONES

**Quando se añade un elemento al signo tal como se utiliza y no se considera que sea uso simultáneo de varios signos, constituye una adición.**

### Adición de elementos distintivos

En principio, la adición de un elemento distintivo que interactúa con el signo registrado de tal manera que ya no puede percibirse de forma independiente altera su carácter distintivo. Este es el caso tanto cuando el signo registrado tiene un carácter distintivo medio como bajo.

Alteración del carácter distintivo del signo registrado (clase 25)	
Firmar como registrado	Signo utilizado
No alteración del carácter distintivo del signo registrado (clase 25)	
Firmar como registrado	Signo utilizado
GERIVAN	

## OMISIONES

**El signo registrado se considera una sola unidad. Cuando un elemento presente en el signo registrado falta en el signo utilizado, constituye una omisión.**

### Omisión de elementos distintivos

Todos los elementos distintivos del signo registrado contribuyen a su carácter distintivo. Por lo tanto, es probable que la omisión de uno de esos elementos en el signo tal como se utiliza altere el carácter distintivo del signo registrado, a menos que los elementos omitidos no sean tenidos en cuenta por el consumidor debido a su pequeño tamaño y/o a su posición.

Alteración del carácter distintivo del signo registrado (clase 25)	
Firmar como registrado	Signo utilizado
GERIVAN BUBBLEKAT	BUBBLEKAT
No alteración del carácter distintivo del signo registrado (clase 25)	
Firmar como registrado	Signo utilizado
GERIVAN <i>Bubblekat</i>	GERIVAN
No alteración del carácter distintivo del signo registrado (clase 3)	
Firmar como registrado	Signo utilizado
<b>BIO</b> GERIVAN	GERIVAN

Figura 7. Uso diferente de la marca según la Unión Europea

## CAPÍTULO III

### METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

Tomando en consideración el objetivo del presente trabajo desde la perspectiva metodológica jurídica se asume la concepción dogmática, la cual describe:

La dogmática jurídica es una disciplina perteneciente al Derecho, cuyo método se basa en la elaboración de complejos sistemas de carácter formal, compuestos por dogmas jurídicos o tipos. Tales dogmas han de extraerse del contenido de las normas jurídicas positivas, utilizando la abstracción, y siguiendo una serie de operaciones lógicas que otorgan a la dogmática jurídica un carácter eminentemente sistemático. (Soto, 2013, pág. 8)

De este modo a través de la tradición dogmática jurídica se analiza el derecho positivo, por lo tanto se examina los textos legales, cabe recalcar que no solamente se ve la norma jurídica, sino que también se analiza el aporte de doctrinarios especialistas en Propiedad Intelectual contenida en documentos fidedignos, para de este modo precisar las consecuencias jurídicas que la falta de claridad en lo que se define como cambio sustancial, o el no proporciona pautas para determinarlos podría causar una afectación jurídica.

Tomando en consideración lo antes expuesto el presente trabajo de investigación cimienta sus bases bajo el paradigma interpretativo, para Ricoy (2006) una de las características más importante de este paradigma es que “Intenta comprender la realidad, considera que el conocimiento no es neutral. Es relativo a los significados de los sujetos en interacción mutua y tiene pleno sentido en la cultura y en las peculiaridades de la cotidianidad del fenómeno” (pág. 17). En este sentido la investigación se ampara en la documentación obtenida de las interpretaciones realizadas por el Tribunal Andino en cuanto a cambios sustantivos en el proceso de registro de una marca, así como en el análisis de casos que se han presentado en el SENADI, de peticiones de cambios de la información ingresada en el formulario de marca en las diferentes etapas del proceso de registro, y de esta manera comprender la real magnitud que conlleva un cambio de este tipo. Este proceso se utiliza para hacer una interpretación luego del análisis y de esta manera obtener una nueva perspectiva respecto a los cambios sustantivos de un signo distintivo de marca en el proceso de registro en el SENADI desde la subjetividad.

En concordancia con lo anterior, se asume un enfoque cualitativo de la investigación, que nos permite según Mejía (2007) desarrollar:

El procedimiento metodológico que utiliza palabras, textos, discursos, dibujos, gráficos e imágenes para comprender la vida social por medio de significados y desde una perspectiva holística, pues se trata de entender el conjunto de cualidades interrelacionadas que caracterizan a un determinado fenómeno. (pág. 278)

Lo que permite desde la interpretación subjetiva tener una mayor claridad de lo que implica un cambio sustantivo en el registro de una marca desde el punto de vista de los países europeos en contraste con el contexto ecuatoriano, tomando como consideración la normativa, la doctrina y la jurisprudencia con respecto a normas específicas de Propiedad Intelectual.

En consecuencia, el presente trabajo de investigación utiliza el diseño hermenéutico, que “es un proceso anasintáctico, inductivo–deductivo de búsqueda el sentido del texto que coactúa en la experiencia humana” (Martínez, 1999, pág. 121). Es decir que, a través del análisis e interpretación subjetiva de los documentos, textos y normativa seleccionados se genera una mejor comprensión y explicación de las implicaciones que conlleva el hecho de que una norma de aplicación directa, no contenga la suficiente claridad para ejecutarse y de este modo como Fuster (2019) señala “los textos escritos, las actitudes, acciones y todo tipo de expresión del hombre nos llevan a descubrir los significados” (pág. 205)., descubrir la interpretación que realizan las oficinas de propiedad intelectual para la aplicación o consideración de un cambio sustantivo.

Aunado en lo anterior, es coherente implementar la modalidad de caso de estudio comparativo ya que “Implican el análisis y la síntesis de las similitudes, diferencias y patrones de dos o más casos que comparten un enfoque o meta común” (Goodrick, 2014, pág. 1)., para lo cual se realiza la comparación de las normativa nacional con la Unión Europea, así como los pronunciamientos emitidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, con los comunicados emitidos en resolución por la comisión de los países que conforman la Unión Europea.

Para Barriga & Henríquez (2007) la unidad de análisis es “aquella cosa abstracta (conceptual) sobre la cual queremos discurrir” (pág. 5)., o como lo define Picón (2014)

“la unidad de análisis puede configurarse como una integración de dos o más cuerpos teóricos que en forma complementaria ofrezcan mejores respuestas al problema planteado” (pág. 103), estableciéndose así que la investigación va a tomar normativa y documentos específicos que se relacionan con los cambios sustanciales de un signo distintivo de marca, mismos que servirán de base para el presente estudio, siendo estos:

- Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, Publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, Año XVII - Número 600 Lima, 19 de setiembre del 2000.
- Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, Registro Oficial Suplemento 899 de 09-dic.-2016.
- Reglamento al Código Orgánico de Economía Social de los Conocimientos, Decreto Ejecutivo 1435, Registro Oficial Suplemento 9 de 07-jun.-2017, Última modificación: 18-abr.-2018.
- Ley 17/2001, de Marcas, de 7 de diciembre.
- Reglamento Delegado (UE) 2018/625
- Reglamento de Ejecución (UE) 2018/626
- Proceso 239-IP-2015, del Tribunal de la Comunidad Andina.
- Proceso 182-IP-2005, Interpretación Prejudicial de 26 de octubre de 2005, publicada en la Gaceta oficial del Acuerdo de Cartagena No. 1278, de 15 de diciembre de 2005.
- Sentencia dictada en el expediente No. 10-IP-94, de 17 de marzo de 1995, publicada en la G.O.A.C. No. 177, de 20 de abril de 1995.
- Proceso 107-IP-2014, del Tribunal de la Comunidad Andina.
- Proceso 104-IP-2003, Interpretación Prejudicial de 29 de octubre de 2003.
- Caso Johnson & Johnson v. Fadma SACI, 1226 (Sala II del Tribunal de Justicia Argentino 16 de mayo de 1972).
- Caso Laboratoires Roja SA v. Julio A. Isea y Juan José Ripoll, 2968 (Sala I Tribunal de Justicia Argentina 05 de 11 de 1974).
- Comunicación común “Uso de una marca en una forma distinta de la registrada” emitida por las Oficina de Propiedad Industrial de la Red Europea de Marcas, Dibujos y Modelos, en octubre 2020.

Respecto de la técnica de recolección de información, para la presente investigación se utiliza la revisión documental que según Hurtado (2008) es el “proceso mediante el cual un investigador recopila, revisa, analiza, selecciona y extrae información de diversas fuentes, acerca de un tema particular (su pregunta de investigación), con el propósito de llegar al conocimiento y comprensión más profundo del mismo” (pág. 90)., debido a que se examina de manera exhaustiva todas aquellas normativas, jurisprudencia, textos obtenidos. Para dar cumplimiento a lo expuesto se utiliza el siguiente instrumento para el registro y sistematización de la información.

Documento	Análisis

Una vez realizada la revisión documental obtenida se procede al análisis de la información “(...) cuyo objetivo es la captación, evaluación, selección y síntesis de los mensajes subyacentes en el contenido de los documentos, a partir del análisis de sus significados, a la luz de un problema determinado” (Dulzaides & Molina, 2004, pág. 1). En este sentido para el presente estudio se ha seleccionado, revisado, analizado, interpretado la norma para lograr comprender la aplicación de esta según el objetivo y el caso de estudio; así como las interpretaciones prejudiciales del Tribunal Andino y las sentencias emitidas en diferentes países con respecto al cambios sustantivos, los cuales se han ordenado, codificado en categorías, y por último relacionados entre sí previo a un análisis, a un proceso de examinación y comparación dentro de cada categoría, y buscando los vínculos que puedan existir entre ellas.

## **CAPITULO IV**

### **RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN**

El presente capítulo del trabajo de investigación tiene como propósito presentar los resultados obtenidos luego del análisis crítico y exhaustivo con respecto a la normativa aplicable en propiedad intelectual en relación a los cambios sustanciales de un signo distintivo de marca, para lo cual se efectúa la revisión de fuentes documentales tanto como normativas, doctrina y jurisprudencia instrumentos de investigación que se requieren para cumplir con los objetivos planteados en el presente trabajo.

**Criterios de interpretaciones prejudiciales realizados por el Tribunal de la Comunidad Andina sobre que se consideran cambios sustanciales.**

#### **Origen del Tribunal de Justicia Andino**

Los países de Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador y Chile con el afán de mejorar sus relaciones y de proyectarse al mundo en 1969 firmaron el Acuerdo de Integración Subregional, mismo que posteriormente se denominó Acuerdo de Cartagena cuyo objetivo era promover y mejorar la integración de los países miembros en relación a aspectos económicos, comerciales y sociales; sin embargo no surtió los efectos esperados debido a la falta de consensos entre estos países, lo que provocó que Chile se separara del Acuerdo. Ante este panorama los países que quedaron decidieron crear un órgano jurisdiccional para controlar la legalidad de las normas emitidas por la Comisión y la Junta elegidas en el Acuerdo; este órgano tendría la facultad de solventar las controversias entre los países miembros, así como la interpretación de los principios que constan estructurados jurídicamente en el Acuerdo.

Es así como, el 28 de mayo de 1979 se firmó el Tratado de creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena que entró en vigencia el 19 de mayo de 1983 y se instaló en Quito el 2 de mayo de 1984, siendo Colombia el primer país en acudir ante

este Tribunal solicitando cuatro acciones de nulidad contra la Junta por resoluciones vinculadas con la definición, alcance y excepciones del Programa de Liberación comercial, así como el impulso de veintinueve interpretaciones prejudiciales relacionadas con temas del régimen común de propiedad industrial (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 2023).

El máxima órgano jurisdiccional de la Comunidad Andina es el Tribunal de Justicia que está integrado por un magistrado de cada país que actualmente son de Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia. La presidencia o dirección dura un año, este Tribunal tiene carácter permanente, supranacional y comunitario, cuyas sentencias son de cumplimiento obligatorio. Entre sus funciones están: a) la administración de justicia enmarcados en los derechos humanos, en relación a los acuerdos firmados entre los países que forman parte de ella, b) controlar la legalidad de los actos u omisiones de los órganos comunitarios, c) la correcta aplicación de las normas comunitarias, d) la interpretación de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina entre las que se encuentra la Decisión 486 (Codificación del Acuerdo de Cartagena, 2003).

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina conoce acciones de incumplimiento, acciones de nulidad, demandas laborales, recursos por omisión o inactividad, demandas arbitrales, interpretaciones prejudiciales entre otros, efectuando decisiones e interpretaciones aplicables a todos los países miembros. Las acciones de incumplimiento pueden darse por la expedición de normas internas que choquen con el ordenamiento jurídico andino o por no promulgar normas que den cumplimiento a dicho ordenamiento jurídico. Las acciones de nulidad de las Decisiones y resoluciones emitidas por las estructuras que conforman el Tribunal, así como los Convenios de los ordenamientos jurídicos comunitarios; demandas laborales de funcionarios que laboran en las instituciones y órganos del sistema andino de integración.

El recurso por omisión o inactividad, procede cuando el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, la Comisión o Secretaría General de la Comunidad Andina se encuentren en situación de incumplimiento de una actividad obligados a realizar; demandas arbitrales, ya que el Tribunal tiene la competencia para ventilar mediante

arbitraje controversias que se susciten entre órganos e instituciones del Sistema Andino de Integración o entre éstos y terceros por la aplicación o interpretación de contratos, convenios o acuerdos, suscritos, siempre y cuando las partes así lo acuerden; e interpretaciones prejudiciales, cuyo fin básico es de asegurar la aplicación similar del ordenamiento jurídico andino en los cuatro países miembros de la Comunidad Andina.

### **Interpretaciones prejudiciales**

Para los fines de la investigación se hará referencia a la interpretación prejudicial que son las explicaciones y significados que los magistrados del Tribunal Andino de Justicia, en su actividad jurisdiccional, dan a las normas legales o preceptos jurídicos que conforman el ordenamiento normativo andino para aplicarlos a los casos específicos que se presentan ante ellos. Es así que la interpretación prejudicial es fundamental dentro del sistema jurídico, de tal manera que es un instrumento que tiende a garantizar la uniformidad en la aplicación del derecho comunitario de los estados miembros, este instrumento procesal tiene como función orientar al árbitro o al juez, así como a la autoridad administrativa acerca del contenido y alcances de la norma comunitaria andina permitiéndole resolver los conflictos de manera justa y equitativa, siempre apegados a los principios y valores que rigen el Estado de derecho (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 2023).

Según información relevante obtenida de la página web oficial de Tribunal de Justicia Andino desde 1984 hasta el 24 de julio de 2023, han ingresado a esa dependencia un total de 7464 procesos, han sido resuelto 6777 de esto 6524 corresponden a interpretaciones prejudiciales, el resto a diferentes áreas del Derecho como por ejemplo el libre comercio a nivel intracomunitario, libre competencia, derecho aduanero, seguridad y salud en el trabajo, doble imposición en materia tributarias, telecomunicaciones, transporte internacional de pasajeros y mercancías, minería ilegal, propiedad intelectual, entre otras (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 2023).

Para la obtención de los procesos relacionados con las interpretaciones prejudiciales emitidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que se analizan en el

trabajo de titulación se utiliza y escrudiña la página web oficial del organismo, ingresando al apartado jurisprudencia se encuentra clasificado por tipo de proceso, actos aclaratorios y clasificación temática, cada una de ellas con sus sub divisiones; en la sección interpretaciones prejudiciales se encuentran los procesos más relevantes emitidos desde el 2015 hasta el 2023 del cual se procedió a revisar de año en año los procesos que hacían mención a los cambios sustanciales en las marcas, el mismo procedimiento se realizó en la clasificación temática, optando por la sub clasificación por Propiedad Intelectual.

Al examinar algunos de los procesos acordes al tema de investigación, constantemente se mencionan procesos del 2003 y 2014 que al parecer sirven de base para los posteriores pronunciamientos del Tribunal en cuanto a cambios en el formulario de registro de marcas o cambios al registro. Dichos procesos no se encuentran disponibles en la página web oficial del Tribunal por lo que se acudió personalmente a las oficinas del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que se encuentran ubicadas en la Av. 12 de octubre, en el edificio World Trade Center, dónde se proporcionó los procesos requeridos mismos que se analizarán a continuación.

Los procesos a los que se tuvo acceso son muy importantes ya que nos ayudarán para aclarar de mejor manera como se han ido desarrollando los diferentes casos presentados ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, respecto a los conflictos que se suscitan entre los ciudadanos o empresas que se encuentran en el proceso de registro de marcas y las oficinas de propiedad intelectual de los países pertenecientes a la Comunidad Andina respecto a los cambios sustanciales.

### **Proceso 104-IP-2003**

En el proceso designado con el número 104-IP-2003 el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo acude el 29 de octubre el 2003 al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina solicitando interpretación prejudicial de los artículos 134, 136 y 143 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, así como la disposición transitoria primera. El caso consultado tiene relación con la sociedad SANTANDER INVESTMENT BANK LIMITED como solicitante de la marca mixta “BSCH” que demandó a la Superintendencia de Industria y Comercio de la

República de Colombia solicitando que se declare la nulidad de las resoluciones No. 20428 de 25 de agosto de 2000, resolución No. 31168 de 30 de noviembre de 2000 en relación al recurso de reposición interpuesta y de la resolución No. 09630 de 29 de marzo de 2001 correspondiente al recurso de apelación, a través de las cuales se negó el registro de la marca BSCH (mixta) por existir la marca BOSCH (mixta) para servicios de la misma clase.

Al respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (2003) manifestó que no se pronunciará por las normas consideradas infringidas por el consultante por no ser aplicables en el presente caso ya que la fecha en la que se presentó la solicitud de registro fue en diciembre de 1999, fecha en la que se encontraba vigente la Decisión 344, razón por la cual el Tribunal interpreta de oficio “los artículos 81, 83, literal a) y 89 de la Decisión 344, así como la disposición transitoria primera de la Decisión 486, que son, a juicio del Tribunal, las aplicables al caso” (Tribunal de Justicia Andino). Del mismo modo el Tribunal analiza aspectos como la aplicación de la ley en el tiempo, los requisitos para el registro de marcas como son distintividad, perceptibilidad y la susceptibilidad de representación gráfica, la confundibilidad y sus implicaciones respecto del registro de marcas, las clases de marcas y reglas para la comparación entre ellas; los acuerdos de coexistencia marcaria y las modificaciones a la solicitud de registro.

Para el Tribunal en este proceso se debe aplicar la norma vigente a la fecha de presentación de la solicitud tanto para concederla como para negarla, así como en caso de impugnación. Los signos pueden registrarse como marcas siempre y cuando se reúnan los requisitos que la doctrina y la norma consideran (art. 81 de la Decisión 344) y no se encuentren incursos en las causales de irregistrabilidad (arts. 82 y 83 de la Decisión 344). Así mismo determinó que el juez establecerá el riesgo de confusión considerando el análisis doctrinario para el cotejo de marcas realizado en la sentencia, para establecer la confundibilidad entre dos signos se han de apreciar más las semejanzas que las diferencias; que los acuerdos de coexistencia son de carácter privado y las partes deben evitar el riesgo de confusión por parte del consumidor; y que una vez presentada la solicitud, el solicitante puede presentar peticiones de modificación que no sean sustanciales en cualquier tiempo durante la tramitación de la solicitud, principalmente cuando se trata de la restricción de productos o servicios.

Una última consideración, en relación a las modificaciones a la solicitud de registro, que interesa para el presente trabajo de titulación el Tribunal menciona los dos elementos que tiene la solicitud, los que se consideran sustanciales y los considerados accesorios. Siendo los primeros inmodificables y de realizarlos se constituiría una nueva solicitud de registro la que será independiente de la primera.

En cuanto a los aspectos accesorios son aquellos que pueden ser cambiados sin que se altere el aspecto general del signo solicitado en el formulario de registro, por lo que no implicaría una nueva petición y se debe dar continuidad a la solicitud inicialmente presentada, aclara además que la restricción de productos o servicios especificados en la petición inicial de registro se considera un elemento accesorio, mientras que la ampliación de los mismo es un cambio sustancial.

Así en este proceso 104-IP-2003 el Tribunal de la Comunidad Andina interpretó el artículo de la norma vigente a la fecha en la que se presentó la solicitud de registro y recuerda que en una marca mixta la protección del signo se dará en su totalidad, sin separarse los elementos gráficos de los denominativos considerándose que uno será un elemento principal y el otro su accesorio, siendo los dos elementos en su conjunto los que dan fuerza a la marca en el comercio. Del mismo modo se establecen los aspectos que conforman una solicitud de registro, los sustanciales e inamovibles y los aspectos accesorios o secundarios que al ser modificados no alteren el aspecto general del signo solicitado, para ello el Tribunal realizó una pequeña lista de las modificaciones consideradas como accesorias tales como: 1) tamaño, 2) tipo de letra en algunos casos (sin dejar establecido en qué casos), 3) faltas ortográficas o mecanográficas, 4) dirección del solicitante, 5) supresión de algún elemento genérico o secundario de la denominación, 6) la restricción de productos o servicios.

Respecto a la restricción de productos o servicios solicitados mediante alcance para la modificación en la solicitud de registro, acertadamente el Tribunal establece como tiempo razonable para dicha modificación que se realice antes de la emisión de la resolución, considerando que el registro de la marca tiene un procedimiento administrativo que se desarrolla en diferentes fases y cada una de ellas tiene sus características propias y otorga al solicitante o a terceros diferentes oportunidades sin limitarlo a que se pueda realizar posterior a esta fase. Este proceso tiene una simple

interpretación en cuanto a que cambios o modificaciones se podrían realizar creando más dudas que certezas, motivo por el cual se analiza un segundo proceso con el fin de aclarar que se puede o no modificar en una solicitud de registro.

Los aportes que esta interpretación prejudicial brindan son trascendentales porque establece dos criterios importantes, por una parte, los elementos que tiene una solicitud de registro como son los sustanciales y los accesorios, así como la implicación de realizar modificaciones a cada uno de ellos, que pueden ir desde la negativa a la modificación por parte de la oficina de marcas hasta la necesidad de generar un nuevo formulario de registro, y por otra parte queda establecido que en relación a los productos o servicios que constan en el formulario de registro por ningún motivo podrán ampliarse, pero sí se podrá realizar restricciones los mismos que se podrán pedir en cualquier parte del proceso del registro, señalando sobre este tema que lo sugerido por el Tribunal es hacerlo hasta antes de la emisión de la resolución.

#### **Proceso 107-IP-2014**

La solicitud de interpretación prejudicial fue presentada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, Perú signado con el número de proceso 107-IP-2014, en el que se solicitó el pronunciamiento por parte del Tribunal de Justicia Andino en relación a los artículos 135 literal b) y 143 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. El caso consultado tiene como demandante a la empresa Frutas de la Selva S.A.C. solicitante de la marca GOLDEN PIÑA y logotipo para la clase internacional 31 que protege frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas, en contra del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual (Indecopi) de Perú quien denegó de oficio la solicitud de registro por considerarla descriptiva y sin distintividad, así como el recurso de apelación interpuesto en donde el INDECOPI desestima la modificación solicitada y deniega el registro.

Las consideraciones que hace el Tribunal en este proceso las realiza bajo el análisis del concepto de marca, los requisitos para registrar una marca y la distintividad, para lo cual se sustenta en un proceso del 2013 (70-IP-2013) en el que se hace referencia

al concepto de marca en base a lo establecido en la Decisión 486 en su artículo 134; siendo la marca la aptitud para distinguir productos o servicios y que sean susceptibles de representación, menciona también que se trata de un bien inmaterial y como la marca puede ser conformada, así como las clases de marcas que la doctrina tradicionalmente conoce (denominativa, figurativa, mixta, tridimensional) como las establecidas por la Decisión 486 (Tribunal de Justicia Andino, 2013).

En cuanto a los elementos constitutivos de una marca se deben cumplir con los requisitos de perceptibilidad, representación gráfica y de distintividad, el Tribunal explica cada uno de estos requisitos y recalca que la distintividad es una característica principal, que cumple con un aspecto intrínseco y es la capacidad del signo de distinguir productos o servicios y otro aspecto extrínseco, que es la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos del mercado.

Una segunda consideración se hace en base a los impedimentos para un registro de marca: cuando carece de distintividad, para lo cual utiliza como ejemplo el criterio emitido por el Tribunal de Justicia Europeo asunto T-88/00, se menciona que la distintividad de la marca está relacionada no sólo con los productos o servicios y con la percepción del público consumidor sino que la función principal de la marca es la de “garantizar al consumidor o al usuario último el origen del producto o del servicio designado por la marca” (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, 2002). El Tribunal establece también cuando una marca es de naturaleza mixta siendo conformada por uno o varios elementos gráficos y por uno o varios elementos denominativos. Las consideraciones de los signos descriptivos y genéricos se realizan por la negativa del INDECOPI del registro de la marca GOLDEN PIÑA (mixto) por considerar que carece de distintividad por ser descriptiva y por tratarse de un término genérico.

En cuanto a la modificación a la solicitud de registro, el Tribunal realiza su consideración en base a la petición solicitada por el demandante Frutas de la Selva S.A.C. quien requiere se excluya la denominación PIÑA y logotipo por considerarla aspecto secundario, quedando únicamente el elemento figurativo de la piña, dando lugar de este modo a que se desvirtúe el motivo por el cual se negó el registro; y a la respuesta de la INDECOPI al señalar que dicha petición constituye cambios

sustanciales dentro del signo ya que genera una diferente impresión visual y no es permitida por ley, llevando al Tribunal a mencionar lo que el artículo 143 de la norma supranacional prevé, y a preguntarse ¿Qué se consideran aspectos secundarios o accesorios? y transcribe el análisis hecho en el Proceso 104-IP-2003 anteriormente analizado, finalizando esta consideración agregando que se debe tomar en cuenta los requisitos establecidos en la norma comunitaria en cuanto a las modificaciones.

Con la debida motivación el Tribunal concluyó lo siguiente: a) que un signo puede ser registrado cuando distinga productos o servicios, b) cuando cumple los requisitos conforme el artículo 134 de la Decisión 486 y que no se encuentre dentro de las causales de irregistrabilidad por caer en las prohibiciones absolutas. Así mismo no son marcas registrables: c) los signos que carezcan de distintividad, d) en las marcas mixtas el elemento denominativo tiene fuerza expresiva y el elemento gráfico tiene mayor importancia cuando evoca conceptos; e) que el signo descriptivo no es distintivo por tanto no es registrable pues se limita a ser informativas, y que f) las modificaciones a la solicitud se harán bajo los requisitos establecidos en la norma comunitaria.

Este proceso es generalmente utilizado por la Superintendencia de Industria y Comercio como oficina de marcas de Colombia y por el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI) en Ecuador para solventar las dudas que presentan los administrados cuando las oficinas de marcas les niegan su solicitud de realizar modificaciones al diseño de imagen de la marca mixta solicitada de manera inicial en el formulario de registro. En este proceso el Tribunal se basa en un pronunciamiento anterior y relata la interpretación que se realizó de un proceso del año 2013 en el que se pronunció respecto a los cambios que se pueden permitir a la solicitud, siendo estos únicamente los aspectos secundarios y que no alteren o modifiquen sustancialmente la solicitud, lo que llevó a los Magistrados que conocieron el caso 107-IP-2014 a realizarse la pregunta de qué se consideran aspectos accesorios o secundarios dentro de un formulario de registro, siendo éstos los mismos que se analizó en el proceso 104-IP-2003 anteriormente señalado.

Ya que ha sido un gran aporte en el sentido de mantener la marca tal y como se presenta con su parte denominativa y gráfica (mixta), en razón que la parte denominativa como la parte gráfica en su conjunto son las que le dan a la marca la

fuerza de distintividad que se requiere como requisito fundamental para que pueda ser registrada y que por separados no es más que un término genérico o una imagen evocativa. Según Fernández-Nóvoa (2004) existen varios doctrinarios que se inclinan a señalar que la parte denominativa predomina sobre la parte figurativa, mientras otros aseveran lo contrario, siendo que “las marcas deben ser analizadas con arreglo a una visión de conjunto de todos sus componentes” (pág. 334).

Sin embargo, el proceso 107-IP-2014 no concluyó de manera expresa si esta petición de modificación de retirar el elemento denominativo de la imagen es o no procedente por considerarse un cambio sustancial, lo que deja la puerta abierta tanto a usuarios como a las oficinas a que se interprete acorde a las necesidades o circunstancias en las que se presenta la solicitud. En este caso en particular el Tribunal Andino hubiera podido señalar lo que Bertone y Cabanellas de las Cuevas (2008) mencionan que “es perfectamente viable el registro de una etiqueta si su conjunto presenta originalidad, aunque cada uno de sus componentes sea conocido y de uso común” (pág. 363).

Los criterios emitidos por los miembros del Tribunal de Justicia Andina en los Procesos 104-IP-2003 y 107-IP-2014 analizados han sido tomados como base por varias ocasiones en los procesos 239-IP-2015, proceso 17-IP-2018, proceso 30-IP-2018 y el proceso 210-IP-2021 que versan sobre el análisis del artículo 143 de la Decisión 486 con respecto a modificaciones, estableciéndose de este modo que el análisis realizado en los dos procesos son de aceptación a nivel de la Comunidad Andina y que sustentan las consultas en los procesos subsecuente, pero que lamentablemente no dan una respuesta clara a la duda de qué cambios son los que no se pueden realizar por ser considerados sustanciales y demuestran que en los criterios posteriormente emitidos el Tribunal realiza un pobre o escueto análisis sin que se realice algún nuevo aporte.

Lo único que queda claro en los procesos 239-IP-2015, proceso 17-IP-2018, proceso 30-IP-2018 y el proceso 210-IP-2021 es que sólo se puede realizar, sin que se considere cambio sustancial, la restricción de productos o servicios y que la ampliación de ellos amerita presentar un nuevo formulario de registro; así también, que las oficinas de propiedad intelectual no pueden bajo ningún motivo realizar

modificaciones a la solicitud sin antes sugerirlos al solicitante mediante notificación, siempre y cuando esta sugerencia no impliquen cambios sustanciales.

### **Normativa jurídica nacional y de la Unión Europea en cuanto a cambios sustanciales.**

Se debe tener claro que las normas se componen por reglas y principios, que se establecen como directrices para regular el comportamiento humano y mantener un orden en determinados ámbitos, aclarando que los principios son mandatos de optimización porque pueden ser cumplidos en varios niveles dependiendo el caso, mientras que las reglas son aplicables, de exigible cumplimiento (Alexy, 1988) estas normas son emitidas por la autoridad competente del área determinada y deben ser acatadas por la sociedad. Por su parte las normas jurídicas tienen la característica de mandar, prohibir y permitir determinadas actuaciones por tratarse de disposiciones legales, estas disposiciones se encuentran establecidos en diferentes cuerpos normativos divididos por el áreas de aplicación por ejemplo, normas penales, normas civiles, normas tributarias, normas de propiedad intelectual, entre otros; así como por la jerarquía que estas normas jurídicas tienen, jerarquía que se encuentran establecidas en la pirámide de Kelsen.

En el caso Ecuatoriano la pirámide de Kelsen se encuentra establecido de la siguiente manera tomando en cuenta desde el jerárquico superior a la Constitución de la República del Ecuador, los Tratados y convenios internacionales relacionados con los Derechos Humanos, Leyes orgánicas, Leyes ordinarias, Normas regionales y ordenanzas distritales, Decretos y reglamentos, Ordenanzas Acuerdos y las resoluciones, y los demás actos y decisiones de los poderes públicos, en este sentido se hace una representación gráfica en la siguiente figura:



**Figura 8.** Pirámide de Kelsen

Dentro de la Propiedad Intelectual las normas jurídicas que se aplican en base a lo establecido en la Constitución del Ecuador que dentro de las formas de organización de la producción y su gestión reconoce a la propiedad intelectual como una de ellas regulándola a través del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación (COESCCI); el Reglamento de la gestión de los conocimientos las diferentes Decisiones emitidas por la Comunidad Andina (como son la Decisión 351 aplicada a derechos de autor y derechos conexos, Decisión 345 aplicada a obtenciones vegetales, Decisión 486 para marcas); actualmente el Código Orgánico Administrativo (COA); aún se mantiene la aplicación del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva (ERJAFE) por la aún tramitación de casos anteriores al 2018; estas dos últimas normativas para la emisión de los actos administrativos así como la sustanciación de procesos administrativos que en el SENADI se desarrollan.

## **Normativa jurídica nacional en cuanto a cambios sustanciales**

La normativa que regula el registro de marcas en Ecuador son el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación (COESCCI) y el Reglamento de la gestión de los conocimientos, cobijados por la norma supranacional perteneciente a la Comunidad Andina que es la Decisión 486. El COESCCI no hace un mayor aporte como normativa estatal, ya que se limita a transcribir lo que se encuentra establecido en la Decisión 486, en cuanto a que se puede registrar por considerarse marca, a las prohibiciones absolutas y relativas, agregando únicamente un artículo en el que se hace referencia a las solicitudes presentadas de mala fe, continua de manera general señalando los derechos y limitaciones que se obtiene con el registro de la marca, la cancelación, renuncia y caducidad del registro.

Por otro lado, tanto la Decisión 486 como el Reglamento de Gestión de los Conocimientos, señalan que una marca para que sea registrable debe cumplir con ciertos requisitos, en concreto la marca debe ser distintiva, debe tener la capacidad de distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otra; además, la marca no debe ser engañosa, descriptiva, común, genérica, o contraria a la ley o a la moral y ser susceptible de representación. En cuanto a las modificaciones en la solicitud de registro de marcas es importante mencionar que tanto el Reglamento de Gestión de los conocimientos como la Decisión 486 establecen que una solicitud de registro puede ser modificada en “ciertas circunstancias” sin dilucidar cuales son estas circunstancias que se consideren cambios sustanciales.

El solicitante según lo establece la Decisión 486 y el Reglamento de gestión de los conocimientos es quien podrá pedir mediante alcance las modificaciones de la solicitud de registro de marca, así como correcciones de errores materiales durante cualquier momento del trámite, hasta antes de la emisión de la resolución, siempre que las modificaciones no alteren el carácter distintivo de la marca, por ejemplo se puede cambiar la descripción de la marca, correcciones en direcciones sean estas ortográficas o mecanográficas; si se produjeran cambios considerados sustanciales en la marca solicitada después de haberse presentado la solicitud, le corresponde al solicitante presentar un nuevo formulario de registro de marca, considerándose ésta independiente de la solicitud original.

El artículo 143 de la Decisión 486 (2000) utiliza varias frases que en lugar de dar claridad de los cambios que se pueden realizar en la solicitud de registro provocan que exista una libre interpretación de lo que la norma quiere expresar al señalar frases como el solicitante “podrá pedir la corrección de cualquier error material” (2000), sin establecer cuáles son errores materiales corregibles; “la oficina nacional competente podrá sugerir al solicitante modificaciones a la solicitud” (2000) y “En ningún caso la modificación podrá implicar el cambio de aspectos sustantivos del signo o la ampliación de los productos o servicios señalados inicialmente en la solicitud” (2000), frases estas también utilizadas en el Reglamento de gestión de los conocimientos en su artículo 224 sin detallar que cambios podrían significar cambios en el aspecto sustantivo.

El artículo siguiente de este mismo cuerpo legal el 225 establece que no es un aspecto sustantivo modificar la descripción de la marca “siempre que esto no implique una ampliación de la protección” (Reglamento de Gestión de los Conocimientos, 2020) entendiéndolo en la práctica cuando el SENADI notifica al solicitante que mejore la descripción de la imagen que consta en el formulario de registro ya que no constan descritos todos los elementos que lo conforman; y por el contrario, cuando en las solicitudes se ingresan, por ejemplo el diseño en color negro y el usuario describe que se reserva el derecho en utilizarla en cualquier otro tipo de color ya se estaría ampliando la protección del diseño de imagen según lo establece el Reglamento, más sin embargo esta descripción que no debería ser admitida, no es observada (notificada) por parte del SENADI, dándole al solicitante una vez aprobado el registro la posibilidad incluso de utilizar la marca en colores que no fueron solicitados inicialmente.

Imagen adjunta:	Descripción clara y completa del signo:
	<p>La marca mixta denominada "DYNAMIK" está conformado por el diseño de una figura estilizada de color negro, figura estilizada que tiene la forma de una persona que se encuentra en posición como que estuviera nadando, o es la letra "K" escrita en forma invertida de color negro, debajo de lo anterior se consigna la palabra DYNAMIK escrita en letras mayúsculas de imprenta de color negro. Tal como se muestra en etiqueta adjunta. <b>El titular se reserva con las restricciones de la ley el uso exclusivo de esta marca en cualquier tamaño de letra, color o combinación de colores,</b> misma que puede ir acompañada de cualquier signo, frase, diseño o leyenda. Su aplicación, uso, reproducción y propaganda se harán por todos los medios lícitos que permite la ley.</p>

**Figura 9.** Posibilidad de uso de modo diferente de marca solicitada permitida por la autoridad

Al respecto Otamendi (2003) señala que “Ninguna observación merece lo relativo al tamaño, pero sí la variación de color (...) la utilización de una u otra combinación de colores harán de la marca algo completamente diferente” (pág. 119). Por lo que es evidente que lo concerniente al tamaño no es importante en cuanto a su modificación pues se entiende que el tamaño variará de acuerdo al uso o presentación en la que se coloque dicha imagen, lo contrario ocurre con la modificación de colores ya que utilizar una marca en diferentes colores de por sí implica en el consumidor la idea de un producto diferente por ello es que la modificación de color representa un cambio sustancial, pues el color per se permite identificar un producto, como queda demostrado en el ejemplo que a continuación se ilustra.



**Figura 10.** Modificación de colores

Tomado de <https://vita.com.ec/>

En la imagen presentada se observa la misma denominación, la misma distribución de los elementos gráficos y denominativos que contiene el empaque, no obstante, la sola variación de color ya identifica una diferente característica del producto, así el color rojo para la leche entera, el azul para la leche semidescremada, el rosa para la leche deslactosada y la celeste descremada por lo que cada color obviamente contará con un registro diferente.

Además el mismo artículo 225 hace mención a los errores materiales que se pueden corregir, siendo estos “el tamaño de la letra, faltas ortográficas o mecanográficas, datos de contacto del solicitante, supresión de algún elemento genérico o descriptivo de la indicación del signo, siempre que no modifique la estructura del conjunto” (Reglamento de Gestión de los Conocimientos, 2020); los elementos genéricos o descriptivos son “irregistrables per se puesto que describen características del producto” (Otamendi, Derecho de Marcas, 2003, pág. 120), así como aquellos que en la práctica se conocen como de carácter informativo o de uso común sobre los cuales se puede renunciar al derecho de usarlo, dando al solicitante la posibilidad de hacerlos constar en la denominación como parte de la misma o de renunciar al derecho sobre estos términos, lo que se ve reforzado cuando se señala que “la forma en que están dispuestos en la etiqueta le dan a la misma una apariencia determinada” (Otamendi, Derecho de Marcas, 2003).

Por ejemplo si en solicitud se señala que en la denominación y descripción la marca será CERVEZA ARTESANAL 7 SACOS MÁS LOGOTIPO y el solicitante deseara modificarlo únicamente a 7 SACOS MÁS LOGOTIPO el cambio se podría aceptar, ya que el término cerveza artesanal es únicamente de carácter informativo, pues establece el tipo de producto del que se trata (cerveza) y al tipo de elaboración (artesanal) que por ningún concepto podría ser considerado como marca y su eliminación no cambia ni la estructura ni la percepción del diseño de imagen en su conjunto, y más aún si se realiza una descripción minuciosa de los elementos gráficos que contendrá dicho diseño, como consta en la imagen que a continuación se muestra:

### FORMATO ÚNICO DE REGISTRO DE SIGNOS DISTINTIVOS

<b>No. de Solicitud</b>	<b>Fecha de Presentación</b>
SENADI-2022-4807	20/01/2022 11:49:35
<b>Oficina que atenderá el trámite</b>	
MATRIZ QUITO: (todas las demás provincias e internacionales)	
<b>Denominación del Signo</b>	
CERVEZA ARTESANAL 7 SACOS MÁS LOGOTIPO	
<b>Naturaleza del signo</b>	<b>Tipo de signo</b>
Mixto	Marca de Producto
<b>Nacionalidad del Signo:</b>	Ecuador
<b>Identificación de los solicitantes</b>	

<b>Imagen adjunta:</b>	<b>Descripción clara y completa del signo:</b>
	<p>EL SIGNO CONSISTE EN LA DENOMINACIÓN "CERVEZA ARTESANAL 7 SACOS". EL MISMO SE ENCUENTRA EN UN FONDO BLANCO, CONSTA DE UNA ETIQUETA CON FILOS DORADOS Y VINOS QUE EN SU INTERIOR ES DE COLOR NEGRA CON DECORACIONES DORADAS. EN LA PARTE SUPERIOR DE LA FIGURA DE ETIQUETA EN LETRAS BLANCAS Y MAYÚSCULAS ESTÁN LAS PALABRAS "CERVEZA ARTESANAL". EN LA PARTE CENTRAL DE LA ETIQUETA Y CON UN TAMAÑO MAYOR AL RESTO DE PALABRAS ESTÁ "7 SACOS", SOBRE UN FONDO VINO. SOBRE LA ETIQUETA SE ENCUENTRA LA FIGURA DE UNA PERSONA QUE ASEMEJA UN DUENDE, SU ROPA ES ROJA Y VERDE, TIENE BARBA Y EN LA BOCA UNA PIPA, ADEMÁS UN SOMBRERO NEGRO EN SU CABEZA Y CARGA SOBRE SU ESPALDA,</p> <p>COSTADO DERECHO UN SACO DE GOLOR BEIGE. EN SU OTRA MANO IZQUIERDA, SOSTIENE UN BASTÓN Y LA MANO ES PELUDA. SOBRE EL SIGNO NOS RESERVAMOS TODAS LAS VARIACIONES DE TAMAÑO Y COLOR.</p>

**Figura 11.** Ejemplo de modificación de términos genéricos

De este modo el artículo 225 del reglamento brinda una mayor claridad a los cambios que se pudieran realizar, pero aún no es suficiente en la práctica, ya que cada solicitud de registro es un mundo diferente, pese a que se tiene un solo formato de solicitud siempre va a existir el usuario que llene el formulario sin un previo conocimiento de cómo hacerlo, o las implicaciones que conlleva el querer modificar la información registrada misma que al momento de ser cancelado e iniciado el proceso se

considera a la solicitud ingresada como una declaración de parte y un instrumento público que no debería ser modificado.

### **Normativa de la Unión Europea en cuanto a cambios sustanciales**

Después de la segunda Guerra Mundial los países europeos atravesaban por una situaciones económicas apremiante a consecuencia de la guerra, entre ellos existía desconfianza y resentimiento, lo que llevó al ministro de exteriores Robert Schuman político francés, de nacionalidad además alemana, luxemburguesa a plantear que el carbón y el acero que Alemania y Francia producían se sometieran a una administración conjunta, lo que limitaría el control de estos dos productos indispensables dentro de la carrera armamentista, propuesta realizada el 9 de mayo de 1950 y a la que se le considera como el nacimiento de la Unión Europea fecha que es celebrada cada año desde 1985 cuando se creó la Comunidad Económica Europea con seis países y que en la actualidad cuenta con 27 miembros (Comisión Europea, 2022).

En la actualidad los países de la Unión Europea no sólo tratan temas económicos también tratan y resuelven ámbitos políticos, climáticos, temas relacionados con el medio ambiente y la salud, la seguridad, la justicia y la migración, la educación, igualdad de género, protección al consumidor, competencia leal, propiedad intelectual, entre otros varios temas. Las decisiones de la Unión Europea son tomadas por el Parlamento Europeo en representación de los ciudadanos, por el Consejo de la Unión Europea que representa a los Gobiernos, y por la Comisión Europea en representación de los intereses generales de la Unión Europea. La legislación emitida por la Unión Europea se la realiza a manera de Tratados siendo algunos vinculantes y otros no y que dependiendo el caso se podrían aplicar en todos los países miembros, pero en algunas ocasiones son aplicables solo a ciertos países.

Cabe destacar que la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) es la encargada de velar que se cumpla con la normativa que regula el registro y tratamiento de las marcas, a través del Reglamento sobre la Marca de la Unión

Europea conocida como Reglamento UE 2017/1001, misma que establece los requisitos para el registro de marcas, los procedimientos para su solicitud, la renovación, modificación y cancelación de la marca. A más del Reglamento UE 2017/1001, existen otros reglamentos que la complementan como es el caso del Reglamento delegado (UE) 2018/625 y el Reglamento de ejecución (UE) 2018/626 que presentan especificaciones de cada una de las etapas que debe cumplir la marca para su correcto uso, sentando de este modo criterios claros que se mantendrán en toda la Unión Europea.

Todos estos reglamentos tienen como fin establecer procedimientos, eliminar vacíos que se pudieran presentar en las normas jurídicas así como complementarla, evitando las libres interpretaciones, otorgando la certeza a los países que conforman la Unión Europea de un trato igualitario para promover la economía interna de los países y de este modo lograr un constante crecimiento el cual será equitativo para todos los países miembros, fomentando de este modo una competencia leal, con condiciones jurídicas claras que permita tanto a las pequeñas como medianas empresas proporcionar productos y servicios de calidad como lo hacen las grandes empresas con el posicionamiento en el mercado de sus marcas (Reglamento Delegado (UE) 2018/625, 2018; Reglamento de Ejecución (UE) 2018/626, 2018).

Algo que llama mucho la atención en este Reglamento es lo que manifiesta el considerando número 10 al establecer que “un signo se represente de cualquier forma que se considere adecuada usando la tecnología generalmente disponible, y no necesariamente por medios gráficos, siempre que la representación sea clara, precisa, autosuficiente, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva” (Reglamento (UE) 2017/1001, 2017). Lo que da a entender que ya se menciona a las marcas no tradicionales como son las sonoras, las olfativas que por su naturaleza no son susceptibles de representación gráfica.

En otro orden de ideas es de destacar que en lo referente a los cambios que se puedan realizar en la solicitud de registro de marcas, el Reglamento de la Unión Europea establece que una solicitud de registro de marca puede ser modificada en ciertas circunstancias, permitiéndose únicamente la modificación si esta no altera de manera significativa el carácter distintivo de la marca, señalando de este modo en su

artículo 49 que se podrá “rectificar el nombre y la dirección del solicitante, faltas de expresión o de transcripción o errores manifiestos, siempre que tal rectificación no afecte sustancialmente a la marca ni amplíe la lista de productos o servicios” (Reglamento (UE) 2017/1001, 2017).

De igual forma este mismo artículo establece que “(...). Si las modificaciones se refirieran a la representación de la marca (...) y se introdujeran después de la publicación de la solicitud, esta se publicará tal como quede una vez modificada” (Reglamento (UE) 2017/1001, 2017). Dando a entender que en la Unión Europea sí se permite el cambio de imagen e incluso esta modificación se la puede realizar posterior a su publicación. En este punto cabe señalar que desde octubre del 2017 la Unión Europea eliminó el requisito obligatorio de la representación gráfica, permitiéndose cualquier representación que se pueda realizar con todos los medios tecnológicos disponibles.

Para complementar lo anteriormente mencionado y con el fin de proporcionar claridad y sobre todo seguridad jurídica el Reglamento Delegado (UE) 2018/625 en su considerando 6 afirma que es “importante especificar los requisitos para modificar una solicitud de marca de la Unión de manera clara y exhaustiva” (Comisión de la Unión Europea, 2018)., para tal efecto en el artículo 11 de este cuerpo legal se establecen los requisitos que deberá contener la petición de modificación entre los que se encuentra: el número de expediente, nombres y dirección del solicitante, se deberá indicar que modificaciones desea realizar y enviar como quedarían dichas modificaciones, y por último establece que si la modificación versa sobre la representación de la marca se ha de considerar lo establecido en el artículo 3 del Reglamento de ejecución.

Por su parte el artículo 3 del Reglamento de Ejecución detalla que la representación que se realice de la marca deberá poder ser reproducida de “manera clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva” (Unión Europea, 2018), de manera tal que tanto la autoridad competente como el público consumidor puedan establecer con precisión el objeto exacto de la protección si se otorgara el registro de marca. El numeral segundo de este artículo refiere a los casos en los que la representación va acompañada de una descripción misma que deberá

coincidir con la representación, particular que lo desarrolla en el numeral tres de la siguiente manera:

**Tabla 1.** Requisitos específicos para la representación de los tipos más comunes de marcas

Tipo	Definición	Representación	Descripción	Formato
<b>Denominativa</b>	«Una marca constituida exclusivamente por palabras o letras, números u otros caracteres tipográficos habituales o una combinación de ambos...»	Reproducción del signo en escritura y disposición normales, sin características gráficas o color.	No	N/D
<b>Figurativa</b>	«una marca con caracteres, estilización o disposición especiales o con una característica gráfica o un color, incluidas las marcas que estén compuestas exclusivamente por elementos figurativos o por una combinación de elementos verbales y figurativos...»	Cambio de la práctica — ya no son posibles las reivindicaciones de colores, la representación ha de contener los colores, en su caso, y todos los elementos del signo. Dado que algunos países exigen una indicación de color por escrito para reivindicar la prioridad, la EUIPO proporcionará un campo opcional en el formulario de presentación electrónica (e-filing) donde se podrán enumerar los colores. Cualquier información introducida será visible en el formulario de solicitud, pero no será examinada por la EUIPO ni será añadida al Registro de Marcas de la Unión Europea. No se traducirá y no desempeñará ningún papel en el procedimiento de la MUE.	No	JPEG

Tipo	Definición	Representación	Descripción	Formato
<b>Forma</b>	Una marca «consistente en, o ampliada a, una forma tridimensional, incluidos los recipientes, el embalaje, el producto mismo o su apariencia...»	«...presentación de una reproducción gráfica de dicha forma, incluidas las imágenes generadas por ordenador, o bien de una reproducción fotográfica.» La reproducción gráfica o fotográfica podrá contener distintas vistas. Cuando la representación no se facilite electrónicamente, podrá contener hasta seis vistas diferentes.	No	JPEG OBJ STL X3D
<b>Posición</b> (nueva, como categoría específica)	«Una marca consistente en la manera específica en que la marca se coloca o figura en el producto...»	«...una reproducción que identifique adecuadamente la posición de la marca y su tamaño o proporción en relación con los productos de que se trate».  Los elementos que no formen parte del objeto del registro «deberán ser ignorados visualmente, preferentemente por líneas discontinuas o punteadas».	Opcional (antes obligatoria)	JPEG
<b>Patrón</b> (nueva, como categoría específica)	«Una marca constituida exclusivamente por un conjunto de elementos que se repiten periódicamente...»	La representación requiere «una reproducción que muestre el patrón de repetición».	Opcional	JPEG
<b>Color (un solo color)</b>	«Cuando la marca esté compuesta exclusivamente de un solo color sin contornos...»	«... una reproducción del color y una indicación de dicho color por referencia a un código de color generalmente reconocido». <b>Cambio de práctica</b> — actualmente no es obligatorio ningún código de color.	No	JPEG
<b>Color (combinación)</b>	«Cuando la marca esté compuesta exclusivamente por una combinación de colores sin contornos...»	«...una reproducción que muestre la disposición sistemática de la combinación de los colores de manera uniforme y predeterminada y una indicación de esos colores por referencia a un código de color generalmente reconocido.» <b>Cambio de práctica</b> — actualmente no es obligatorio ningún código de color.	Opcional (antes obligatoria)	JPEG

Tipo	Definición	Representación	Descripción	Formato
<b>Sonora</b>	«Una marca constituida exclusivamente por un sonido o combinación de sonidos...»	«...representada por la presentación de un archivo de audio que reproduzca el sonido o por una representación exacta del sonido en notación musical.» <b>Cambio de práctica</b> - los requisitos actuales son: (i) una notación musical (con un archivo de audio opcional) o (ii) un sonograma, que debe estar acompañado de un archivo de sonido.	No	JPEG MP3 (máx. 20 Mb)
<b>En movimiento</b> (nueva, como categoría específica)	«Una marca compuesta de un movimiento o un cambio en la posición de los elementos de la marca...»	«...un archivo de vídeo o una serie de imágenes que muestre el movimiento o cambio de posición o (de) una serie de imágenes secuenciales fijas que muestren el movimiento o el cambio de posición», que podrán ir numeradas.	Opcional- imágenes fijas, (antes obligatoria)	JPEG MP4 (máx. 20 Mb)
<b>Multimedia</b> (nueva)	«Una marca constituida por la combinación de imagen y sonido, o que los incluya...»	«...un archivo audiovisual que contenga la combinación de la imagen y del sonido».	No	MP4 (máx. 20 Mb)
<b>Holograma</b> (nueva, como categoría específica)	«Una marca compuesta por elementos con características holográficas...»	«...un archivo de vídeo o una reproducción gráfica o fotográfica que contengan las vistas necesarias para identificar suficientemente el efecto holográfico en su totalidad.»		JPEG MP4 (máx. 20 Mb)

*Adaptado de EUIPO Oficina de Propiedad Intelectual*

## **Comparación entre las normativas**

Después de analizar tanto la normativa ecuatoriana como la de la Unión Europea, se puede identificar que existen más diferencias que similitudes entre ambas. Estas diferencias comienzan desde la forma en que se originan las normativas hasta el tipo de modificaciones que se permiten en las solicitudes de registro de marca, los requisitos para la solicitud de registro de marca y los procedimientos para la oposición y cancelación de una marca registrada. Estas diferencias deben ser consideradas cuidadosamente por aquellos que buscan registrar marcas en ambos territorios y se detallan a continuación:

### **Diferencias:**

En el caso de Ecuador la norma supra en propiedad intelectual, la Decisión 486 es creada en el marco de lo establecido en el artículo 22 del Acuerdo de Cartagena por la Comisión de la Comunidad Andina que está conformado por un representante de cada país miembro, teniendo cada uno de ellos la capacidad de presentar una propuesta de creación o modificación de la norma, para lo cual la Comisión sesionará con el quórum mínimo establecido (3 países) quienes debatirán la propuesta, si no existiere un acuerdo se procederá con la votación, requiriéndose para que la propuesta sea aprobada la mayoría absoluta de todos los representantes de los países miembros (Comisión de la Comunidad Andina, 1999). La norma emitida por la Comisión (Decisión 486) se complementará en cada uno de los países miembros con las leyes y reglamentos internos, que en Ecuador son el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación y el Reglamento de la Gestión de los conocimientos.

Por su parte la Unión Europea tiene dos tipos de actos aplicables al derecho marcario por los cuales se establece la normativa que regirá a los países miembros, uno legislativo y otro no legislativo. En el procedimiento para un acto legislativo la Comisión Europea es quien presenta una propuesta legislativa al Consejo y al Parlamento Europeo, quienes adoptan la propuesta o la enmiendan, si no llegasen a un acuerdo se convoca a un Comité Conciliador quien elaborará un texto que deberá

ser aceptado por las dos partes. En caso que el Consejo y el Parlamento no adopten o no lleguen a un acuerdo éste se da por concluido. Los actos no legislativos son delegaciones dadas a la Comisión Europea para que modifiquen o completen de ser el caso determinados temas que el acto legislativo pasó por alto siempre que estos no sean esenciales, estos actos no legislativos podrán ser acogidos por los presidentes de cada país, se presentan a manera de reglamentos, decisiones o directrices, los países que no la adopten deberán en sus legislaciones internas elaborar reglamentos que sustituyan a los actos no legislativos en su función (Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, 1997).

Otra diferencia encontrada y que resalta a simple vista es que la normativa de la Unión Europea para el área de marcas se maneja con tres Reglamentos (uno de ellos equivalente a Ley, y los otros dos lo complementan, siendo estos el Reglamento delegado y el Reglamento de ejecución), paralelamente en Ecuador se aplica únicamente la Decisión 486 y el Reglamento de gestión de los conocimientos, dejándose a un lado el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación por no representar en sí un mayor aporte al tratarse de un copy page de la Decisión 486.

Una diferencia fundamental radica en el hecho que la Unión Europea haya eliminado el requisito de representación gráfica permitiendo que la representación de la marca se realice por cualquier medio con la utilización de la tecnología, lo que no ocurre en la Comunidad Andina en donde es requisito fundamental la representación gráfica incluso al tratarse de marcas no tradicionales como la marca sonora o la de movimiento se pide al solicitante adjunte la imagen del pentagrama o la gráfica de la secuencia de movimientos con su respectiva descripción, adicionalmente debe adjuntar un archivo en formato mp3 o mp4 en el que conste la melodía o el movimiento sobre los cuales se pretende protección.

Imagen adjunta del Pentagrama	Descripción clara y completa del signo:
	<p>La "MARCA SONORA GENFAR" consiste en una secuencia de sonidos que incluyen voz humana, con una duración de pocos segundos, conforme se describe en los adjuntos. RESERVAS: su propietaria se reserva el derecho de utilizarla por cualquier medio, en mayor o menor volumen, junto a otros elementos o aisladamente; su aplicación, uso, reproducción y propaganda se harán por</p>


**AUDIO\_SENADI-2023-15496\_210513.mp3** 1.0  
 Modificado por Valena Palmay Toro el Mie 19 Abr 2023 15:16:50 |  Favorito |  Me gusta 0 |  Comentario



**Figura 12.** Representación gráfica y auditiva de una marca sonora.

En el caso ejemplificado se procedió a notificar al solicitante de la marca para que mejore la descripción realizada en el formulario de registro y que adicionalmente adjunte el archivo de audio en el que conste únicamente la melodía y no la voz humana, ya que como fue presentado corresponde al registro de un single en el área de Derechos de Autor.

Algo considerado de suma importancia, que la legislación de la Unión Europea posee y a la legislación nacional le hace falta es el hecho de tener un apartado que detalle los requisitos que debe cumplirse para presentar una petición de modificación a la solicitud, así como las especificaciones detalladas de cómo se deberá representar la marca dependiendo del tipo que se trate, lo que implicaría que el número de observaciones de corrección que la oficina de marcas realiza se reduzca sustentablemente.

También se encuentra diferencias con respecto al momento oportuno en el que se puede presentar una solicitud de modificación, en el caso ecuatoriano sólo se podrá realizar modificaciones hasta antes de la publicación de la marca en la Gaceta de propiedad intelectual, a excepción de modificaciones que tengan que ver con la restricción de productos o servicios que se la podrá realizar hasta antes de la emisión de la resolución, mientras que en la Unión Europea se lo puede realizar posterior a la publicación de la solicitud, haciendo constar en el escrito de modificación como consta

y como deberá constar posterior a la modificación, en cuyo caso se vuelve a publicar la solicitud con la modificación requerida.

Otra diferencia se encuentra establecido en cuanto a la modificación de la representación gráfica que permite la Unión Europea y que en el caso ecuatoriano se considera un cambio sustancial, y no es permitido, lo que implica que la marca se debe usar tal como fue presentada y otorgada, e incluso la renovación que se realiza a los diez años de adquirido el derecho se hará en base al diseño de imagen ingresada en la solicitud de registro, en caso de modificaciones, así sea del color de fondo de una imagen ya implica el ingreso de un nuevo registro, caso diferente ocurre en la Unión Europea que incluso envió un comunicado dando directrices que permitan el uso de una marca de manera distinta a la que fue registrada, lo que se muestra en los siguientes ejemplos extraídos de dicho comunicado.

**COMBINACIÓN DE CAMBIOS**

<p>En la práctica, pueden combinarse distintos tipos de cambios en el signo utilizado.</p> <p>En general, cuando los cambios se refieren a una combinación de adición, omisión o modificación de características, <b>se aplican los principios respectivos de la Práctica Común.</b></p> <p>Debe evaluarse si alguno de los cambios por sí solo daría lugar a la alteración del carácter distintivo del signo tal como está registrado, mientras que el resto de los cambios no tienen un impacto decisivo. En caso negativo, debe evaluarse el efecto de la combinación de todos los cambios.</p>	No alteración del carácter distintivo del signo registrado (clase 33)	
	Firmar como registrado	Signo utilizado
		
	Alteración del carácter distintivo del signo registrado (clase 25)	
Firmar como registrado	Signo utilizado	
		

*Figura 13. Uso distinto de la marca registrada*

## Marcas compuestas

En general, cuanto más contribuye un elemento al carácter distintivo, más probable es que una modificación de dicho elemento altere el carácter distintivo del signo.

En los casos en que el carácter distintivo del signo registrado se derive esencialmente de:

- sus elementos denominativos: el uso de estos elementos en un tipo de letra, color o tamaño diferentes no alterará normalmente el carácter distintivo, a menos que las diferencias sean tan significativas que repercutan en la impresión general del signo registrado.

No alteración del carácter distintivo del signo registrado (clase 25)

Firmar como registrado

Signo utilizado

GERIVAN

GERIVAN

Alteración del carácter distintivo del signo registrado (clase 25)

Firmar como registrado

Signo utilizado

GERIVAN

GERIVAN

- elementos figurativos - es más probable que las modificaciones de la representación de dichos elementos alteren el carácter distintivo del signo tal como ha sido registrado, a menos que se refieran a características que no contribuyan de manera esencial al carácter distintivo del signo.

No alteración del carácter distintivo del signo registrado (clase 25)

Firmar como registrado

Signo utilizado

 La mejor calidad

La mejor calidad. 

Alteración del carácter distintivo del signo registrado (clase 25)

Firmar como registrado

Signo utilizado

 La mejor calidad.

 Best quality

Figura 14. Ejemplo de uso de marca distinta a la registrada.

## **Semejanzas**

En cuanto a las semejanzas existentes entre lo que establece la norma de la Comunidad Andina y la normativa nacional vs la Unión Europea está directamente relacionado a las modificaciones a la solicitud de registro de marcas, inicialmente se establece que las dos normas comunitarias coinciden en que únicamente el solicitante de la marca puede pedir modificaciones a la solicitud, y que por ningún motivo se permitirán cambios que afecten sustancialmente a las marcas ni tampoco la ampliación de productos o servicios.

Tanto la Comunidad Andina como la Unión Europea permiten el registro directo de marca en estas entidades, lo que permite obtener la protección de la marca en todos los países miembros, con una diferencia de tasas. Esta opción es conveniente para aquellos solicitantes que desean proteger su marca en múltiples países al mismo tiempo.

Además, los solicitantes también tienen la opción de registrar su marca de manera individual en cada uno de los países miembros de la Comunidad Andina o la Unión Europea, con la posibilidad de presentar un documento de prioridad que certifique que la marca ya cuenta con un derecho adquirido en otro país, ya sea miembro o no de estas comunidades. Esta opción permite a los solicitantes adaptar su estrategia de registro a sus necesidades específicas y maximizar la protección de su marca en los países relevantes.

### **Criterios emitidos por el SENADI para cambios sustanciales en el proceso de registro de una marca.**

Al no tener una norma clara y específica que determine los cambios que se consideran sustanciales ha permitido que por parte de la autoridad de turno se dicten actos de simple administración, diferentes instrucciones de manera verbal, por correo electrónico o a través de memorandos, como es el caso del Memorando Nro. SENADI-DNPI-2021-0029-M (Anexo 1) firmado por el Director Nacional de Propiedad Industrial que se encontraba a cargo durante el año 2021 quien emite políticas y

directrices para el examen de forma, dentro de las políticas señala que “Los examinadores propenderán a la rectificación de errores que contengan las solicitudes de registro de signos distintivos, de oficio; la notificación se realizará en casos estrictamente necesarios” (Políticas y Directrices para la tramitación de Signos Distintivos, 2021), inobservando lo establecido en el artículo 143 y 144 de la Decisión 486 así como el artículo 224 del Reglamento de gestión de los conocimientos que señalan que la solicitudes de modificaciones sólo las puede realizar el solicitante de la marca y que el SENADI únicamente podrá sugerir al solicitante modificaciones siempre que no sean sustanciales.

Por su parte las directrices que el memorando contempla son: a) Modificaciones en la denominación del signo, haciendo referencia a que prima el elemento gráfico, b) Modificaciones a la imagen, cuando contengan la letra R de registrado o TM de Trademark, c) Modificaciones a la naturaleza del signo, d) Modificaciones del tipo de signo, los que se dan cuando el usuario señala por ejemplo una marca de producto y escoge una clase internacional perteneciente a servicios y en el detalle de clase Niza señala servicios pertenecientes a una clase internacional diferente, particular que en la actualidad se encuentra superado en un 80 por ciento gracias a bloqueos realizados en la solicitud de registro, e) exclusión de productos o servicios, e) eliminación de logos en marcas ingresadas como denominativos.

La aplicación de estas directrices que tenían como fin agilizar los procesos y evitar notificaciones y estancamientos de los trámites, al estar contradiciendo lo que la norma establece provocó que muchos trámites subieran al Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales – OCDI con recursos de apelación o revisión por el modo arbitrario en la que se realizaban los cambios, obteniendo como resultado que el OCDI ordene como en el caso de la Resolución No. OCDI-2021-677 (Anexo 2), se retrotraigan los trámites hasta el momento de la presentación de la solicitud de registro, provocando malestar en el usuario por la pérdida de tiempo que en este caso en particular fue de dos años, mucho tiempo y más considerando que se trataba de una marca cuyo tipo de signo es un nombre comercial que se encontraba ya funcionando en varios centros comerciales del país.

Posteriormente con el cambio de autoridades también cambiaron las políticas internas del manejo de trámites, por el sin número de apelaciones que se presentaban ante el Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales causado por el memorando de la autoridad anterior, haciendo que la autoridad regente en el momento se limite únicamente a dar directrices de manera verbal conforme iban apareciendo nuevos casos, ocurriendo lo propio con las actuales autoridades quienes no han emitido nuevas directrices que permitan armonizar criterios, lo que también implica problemas ya que cada analista de forma realiza un estudio de las solicitudes en base a sus conocimientos y perspectiva del caso, lo que ha provocado que en familias marcarias, mientras un analista envía la marca a publicar otro lo notifica por contener por ejemplo un lema en el diseño de imagen, provocando de este modo inseguridad jurídica.

Particular que se presentó en los trámites presentados por el mismo peticionario SENADI-2022-81868 pedido como marca de producto para la clase internacional 3 y SENADI-2022-81869 solicitado como marca de servicios para la clase internacional 35, ambos trámites solicitados bajo la denominación FLOR DE MAYO más logotipo cuyo diseño y descripción son el siguiente:

Imagen adjunta:	Descripción clara y completa del signo:
	<p>El signo objeto del presente registro cuenta con una parte denominativa y otra gráfica. En su parte denominativa, se encuentran las palabras que forman la frase "FLOR DE MAYO". En su parte gráfica, se encuentra las palabras "FL*R DE MAYO" en la parte superior. Esto en mayúsculas y de diseño característico. Haciendo las veces de la letra "O" se encuentra una suerte de asterisco que simula ser una flor. Debajo de lo anterior, y a partir de la letra "R" se encuentra la frase "HAVE A WOW DAY!" en mayúsculas y con diseño característico. Se reservan derechos de exclusividad del término contenido dentro de la marca. Nos reservamos el derecho de utilizar la marca en todos los tipos de letra, color y tamaño.</p>

**Figura 15.** Caso de ejemplificación

Pero resulta que el analista que revisó el trámite SENADI-2022-81869 no consideró que la frase "HAVE A WOW DAY!" fuera un lema comercial (lo que es materia de otro registro) y lo envió a publicar en la Gaceta 721 correspondiente al mes de marzo del año en curso.

- Quito, 20/10/2022
- Expediente: IEPI-01-01-01-2022-01-009899
- Denominación: FLOR DE MAYO más logotipo
- Gaceta: 721
- Tipo: MARCA DE PRODUCTO
- Clasificación Niza: 3
- Naturaleza: MIXTO

**Figura 16.** Extracto de publicación en Gaceta

Y por el contrario el trámite SENADI-2022-81868 fue notificado por el analista a cargo al considerar que la frase “HAVE A WOW DAY!” si se trataba de un lema comercial, esta ambigüedad de criterios, como es lógico provocó malestar en el usuario quien levantó una queja formal, y a quien se le solicitó que enviara un nuevo diseño sin la frase en discordia para que el trámite que ya se publicó salga nuevamente en la sección de Avisos Oficiales (sección en las que se publican los errores cometidos por la administración) de la Gaceta a ser publicada a finales del mes de julio, en la misma que saldrá también publicada la otra marca subsanado el error en los sistemas del SENADI, quedando la marca de esta manera:



**FL\*R DE MAYO**

**Figura 17.** Diseño modificado

También se encuentran casos en los que por varios motivos los trámites migran de la bandeja de trabajo de un analista a otro en la que la diversidad de criterio provoca notificaciones diferentes para un mismo trámite, como es el caso del trámite IEPI-2017-12187 presentado en febrero de 2017, en cuya denominación se hace constar como FACTOR DIVINA MAS LOGOTIPO, pero en si diseño de imagen consta como Vida Divina así:

No. de Solicitud	Fecha de Presentación
IEPI-2017-12187	24/02/2017 15:33:20
Oficina que atenderá el trámite	
MATRIZ QUITO: (todas las demás provincias e internacionales)	
Denominación del Signo	
FACTOR DIVINA MAS LOGOTIPO	
Naturaleza del signo	Tipo de signo
Mixto	Marca de Producto
Nacionalidad del Signo:	Ecuador

Imagen adjunta:	Descripción clara y completa del signo:
	<p>Producto Factor Divina, el logo corresponde a la empresa VIDA DIVINA formado por un medio círculo de de color turquesa con fondo negro, en el medio tiene un continente americano de tonalidades amarillo y verde. En la parte inferior se despliegan unas alas abiertas de color turquesa con blanco. Bajo el logo se encuentran las palabras Vida Divina en letra imprenta con tonalidad amarilla con</p>
	negro

*Figura 18. Inconsistencia entre denominación y diseño de imagen.*

A este trámite se le han realizado tres notificaciones por no concordar la denominación, descripción con el diseño de imagen, la primera la notificación No. IEPI\_2017\_NO\_857 de 1 de marzo de 2017 en la que le piden “sírvese adjuntar una nueva etiqueta en JPC de 5x5cm”; una segunda notificación No. IEPI\_2017\_NO\_1986 de 30 de mayo de 2017 donde le solicitan “Enviar nuevo logotipo”, a lo que el solicitante da respuesta y envía la siguiente imagen como respuesta a las dos notificaciones.



*Figura 19. Logo que se presenta después de la notificación.*

Lo que genera una tercera notificación SENADI\_2023\_NO\_1427 en la que se le solicita “Aclarar la denominación en base a la etiqueta adjunta en la solicitud lo correcto es: "Vida Divina más Logotipo””.

Estos vacíos legales y la ambigüedad de criterios entre los técnicos de forma ocasiona que no exista hacia el administrado seguridad jurídica, entendida esta tal y como lo expresa el artículo 82 de la Constitución del Ecuador al señalar que es un derecho “se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes” (Constitución de la República del Ecuador, 2008) , lo que se evidencia se ha inobservado en el SENADI pues a falta de normas claras y dependiendo de la administración en turno o del analista en quien recaiga el trámite, saldrán unos ciudadanos beneficiados mientras otros evidentemente verán perjudicados sus intereses, teniendo que recurrir al OCDI para interponer recursos, con lo que ello conlleva, un mayor gasto de dinero, la necesidad de contratar abogado, y sobre todo el tiempo que debe transcurrir para que dicho recurso obtenga un pronunciamiento.

Cabe recalcar que en cuanto a la seguridad jurídica la Corte Constitucional en varias ocasiones ha señalado que es “un derecho constitucional transversal que irradia a todo el ordenamiento jurídico” (Sentencia No. 2403-19-EP/22, 2022), la Corte Constitucional también ha hecho hincapié en señalar que “Uno de los aspectos que caracteriza a la seguridad jurídica es el garantizar un ordenamiento jurídico claro, previsible, determinado, estable y coherente que permita tener una noción razonable

de las reglas que serán aplicadas” (Sentencia N°. 1593-14-EP/20 , 2020). Con lo que claramente se evidencia que el SENADI en su afán de proporcionar un servicio ágil y eficiente de manera involuntaria y a falta de un ordenamiento claro ha venido vulnerando la seguridad jurídica, pues no existe certeza de cómo se aplicará la normativa de propiedad intelectual en los diversos casos que se vayan presentando, particular que se espera se solvete con la entrada en vigencia del manual andino en el que se encuentran trabajando las oficinas de propiedad intelectual de los países miembros de la Comunidad Andina, entre los que se encuentra colaborando estrechamente México.

## CAPITULO V

### CONCLUSIONES Y REFLEXIONES

En este capítulo del trabajo de investigación se da cumplimiento a cada uno de los objetivos planteados con el propósito de analizar la aplicación de la norma con relación a los cambios sustanciales en un signo distintivo de marca. En base a los hallazgos y análisis realizados, se han llegado a las siguientes conclusiones y reflexiones:

#### **Conclusiones.**

Partiendo del objetivo uno que hace referencia a los criterios de interpretaciones prejudiciales realizados por el Tribunal de la Comunidad Andina sobre qué se consideran cambios sustanciales se concluye en función a los procesos 104-IP-2003 marca BSCH y 107-IP-2014 marca GOLDEN PIÑA que los criterios establecidos son: que únicamente se puede pedir restricción de productos o servicios hasta antes de la emisión de la resolución, que las modificaciones se las realizará a petición del solicitante de registro limitando al SENADI las correcciones de oficio, en una marca mixta el elemento denominativo tiene la fuerza expresiva y el elemento gráfico tiene mayor importancia al evocar conceptos, es así que entre los dos elementos existe complementariedad, sin embargo no establece de manera clara si se puede o no modificar un diseño de imagen si el elemento gráfico carece de fuerza. De igual manera no especifica que es un cambio sustancial, por lo tanto, no queda establecido que se puede modificar.

Tomando como consideración el segundo objetivo en el que se realiza la comparación de la normativa nacional con la de la Unión Europea en lo relacionado a cambios sustanciales se concluye que la Unión Europea tiene diferentes reglamentos proyectándose a los diversos casos que se pudieran dar en el proceso de registro de marcas, mientras que en caso de Ecuador se atañe a lo que establece en la Decisión 486 emitida por la Comunidad Andina que deja a libertad de cada país la creación de normas para perfeccionarla, en el caso particular de Ecuador aplica a través del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos Creatividad e

Innovación que en realidad no hace un mayor aporte pues se limita a transcribir la Decisión y el Reglamento de Gestión de los Conocimientos que en algo complementa a la Decisión 486. Por otra parte, la norma nacional no establece de manera expresa los cambios que se pueden realizar sin considerarse sustanciales, mientras que la norma de la Unión Europea por su modelo de proceso de registro de marca es algo más permisiva en los cambios, puesto que permite modificaciones a la representación de la marca, otorgándole una segunda publicación del ser el caso, partiendo por el hecho que eliminó el requisito de la descripción de la marca.

En cuanto a los criterios emitidos por el SENADI para cambios sustanciales en el proceso de registro de una marca, establecido como tercer objetivo se puede concluir que no existe un criterio preestablecido, estandarizado, depende de las autoridades de turno las cuales mediante actos de simple administración señalan como se ha de aplicar la norma lo que genera un vacío por inobservancia ya que no existe una norma clara que permita tomar como referencia, esto quiere decir que se da una carga subjetiva al proceso de registro de marca. En este proceso ya que no existe un estándar deberán los funcionarios hacer un pronunciamiento a base de la norma y al no tener una norma clara por ende deja una carga de subjetividad lo que implica que ha sido la propia administración quien ha incurrido en una falta, violentando de este modo el derecho a la seguridad jurídica que tiene el administrado.

### **Reflexiones.**

Al no existir normas claras en derecho marcario que garanticen la seguridad jurídica en beneficio de la sociedad se debe aplicar modelos y políticas como el de la Unión Europea que constantemente está realizando adecuaciones a sus normativas para ir llenando vacíos legales en relación a los nuevos casos que se van presentando de la mano con la evolución de la tecnología, o tan solo aplicar los principios que constan plasmados en el Código Orgánico Administrativo como son el de eficacia y el de calidad, de este modo facilitar el ejercicio de los derechos de las personas satisfaciendo adecuada y oportunamente las expectativas que se crean al momento de presentar una solicitud de registro. El “In dubio pro actione” es un principio del derecho administrativo que aplica ante la falta de claridad de los cambios que se

consideran sustanciales, se refiere a que en caso de duda se debe actuar en favor de la acción, es decir en favor del administrado.

El estudio y análisis jurídico de las normativas referente a las modificaciones de una solicitud de registro de marcas, consideradas como cambios sustanciales han demostrado la falta de claridad, vacíos y lagunas legales en el derecho marcario, lo que provoca que constantemente se esté violentando derechos básicos reconocidos en la Constitución y los Derechos Humanos por lo que se debe realizar modificaciones al COESCCI de manera tal que complemente a la Decisión 486 y no se limite hacer simplemente una copia de este, por ende se modificará también el Reglamento de Gestión de los conocimientos para evitar este tipo de controversias, esta incertidumbre jurídica ha hecho eco en la Comunidad Andina quienes han realizado un primer acercamiento con el fin de unir esfuerzos para la elaboración de un manual de procedimientos, y así unificar criterios y tratar de solventar vacíos legales presentes en la Decisión 486, lo que se verá directamente reflejado en la sociedad ya que se reducirá tiempos de gestión disminuyéndose el represamiento de marcas por notificaciones y los solicitantes no tendrán que incurrir en nuevos gastos.

Los futuros investigadores podrán tomar esta investigación como punto de partida y profundizar en diferentes aristas para saber si existe un avance con respecto al desarrollo de la temática, así como ahondar en tópicos relacionados al derecho marcario debido que es un área poco abordada ya que se tiene la tendencia de optar por áreas del derecho como penal, constitucional pero muy pocos se inclinan a la propiedad intelectual área en la que se necesita tener mayor conocimiento ya que erróneamente se cree que el derecho marcario únicamente implica llenar un formulario de registro para la obtención de la marca, cuando en realidad atrás de ello se presentan controversias, solicitudes de licenciamientos, la posibilidad de franquiciar las marcas, sesión de derechos, posibles variables que los futuros investigadores deben tomar en consideración.

A la Universidad Iberoamericana del Ecuador se le insta a tomar en consideración ser más exhaustivos con contenidos relacionados con la propiedad intelectual, esta es una asignatura interesante que permitirá conocer otras áreas del derecho poco explotadas, pues sería interesante hacer hincapié en temas como el presente trabajo

de investigación relacionado a las modificaciones a través de ejemplos prácticos, de esta manera el profesional del derecho evitará caer en el vacío legal que actualmente presenta la norma; lo que hará que la UNIB.E entregue a la sociedad profesionales con pleno conocimiento en propiedad intelectual prestos a brindar su invaluable contingente en la asesoría del proceso de registro de marcas para que se optimicen tiempos y recursos de todos aquellos emprendedores que acudan por ayuda.

En esta investigación se observaron varios problemas derivados por desconocimiento del funcionario público por eso es su responsabilidad subsanar el vacío existente en la normativa marcaria para velar por el interés del administrado de manera positiva y objetiva. Esto implica considerar los elementos empleados y los esfuerzos realizados por el usuario para obtener el registro de la marca. Por lo tanto, las autoridades del SENADI deben establecer un reglamento interno que unifique criterios y considere las opiniones tanto de usuarios internos como externos para alcanzar un fin común. Es importante destacar que este reglamento interno debe buscar no solo el posicionamiento territorial de las marcas nacionales, sino también su competitividad a nivel internacional. Para lograr esto, es necesario que el reglamento interno establezca procedimientos claros y estandarizados para el registro de marcas, así como para la resolución de conflictos que puedan surgir en el proceso.

Además, es fundamental que el reglamento interno contemple la capacitación continua de los funcionarios encargados del proceso de registro de marcas, a fin de garantizar un trato justo y eficiente para los solicitantes y evitar la arbitrariedad en la toma de decisiones.

## BIBLIOGRAFÍA

- Alexy, R. (1988). *Sistema jurídico, principios jurídicos y razón práctica*. Doxa.
- Arias, F. (2012). *El proyecto de Investigación 6ta edición*. Caracas: Editorial Epísteme.
- Asamblea Nacional. (9 de Diciembre de 2016). Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, COESCCI. Quito, Pichincha, Ecuador: Registro Oficial Suplemento 899.
- Asamblea Nacional del Ecuador. (20 de Octubre de 2008). *Constitución de la República del Ecuador*. Quito, Manabí, Ecuador: Registro Oficial 449.
- Asamblea Nacional del Ecuador. (2008). *Constitución de la República del Ecuador*. Montecristi: Registro Oficial.
- Barriga, O., & Henríquez, G. (2007). La relación unidad de análisis–unidad de observación: una ampliación de la noción de la matriz de datos propuesta por Samaja. *VII Jornadas de Sociología*, 61- 69.
- Bavaresco de Pietro, A. M. (2013). *Proceso Metodológico en la Investigación*. Maracaibo: Imprenta Internacional.
- Bertone, L., & Cabanellas de la Cueva, G. (2008). *Derecho de Marcas 1 Marcas, designaciones y nombres comerciales*. Argentina: Heliasta.
- Bertone, L., & Cabanellas, G. (2008). *Derecho de marcas 1 Marcas, designaciones y nombres comerciales*. Buenos Aires: Heliasta.
- Cabanellas de las Cuevas, G. (2003). *Derecho de macas 2: marcas, designaciones y nombres comerciales*. Buenos Aires: Heliasta.
- Cabanellas de Torres, G. (2003). *Diccionario Jurídico Elemental*. Buenos Aires: Editorial Heliasta.
- Comisión de la Comunidad Andina. (1999). *Reglamento de la Comunidad Andina Decisión 471*. Lima: Comunidad Andina.
- Comisión de la Comunidad Andina. (2000). *Decisión 486 Régimen Común sobre Propiedad Industrial*. Cartagena: Comisión de la Comunidad Andina.
- Comisión de la Comunidad Andina. (2003). *Codificación del Acuerdo de Cartagena*. Cartagena de Indias - Colombia: Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 940.

- Comisión de la Unión Europea. (2018). *Reglamento Delegado (UE) 2018/625*. Unión Europea: Diario Oficial de la Unión Europea.
- Comisión Europea. (Marzo de 2022). *La Unión Europea - Qué es y qué hace*. Bruselas: Rue de la Loi. Obtenido de <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/c47b2296-b71a-11ed-8912-01aa75ed71a1/language-es>
- De León, R. (noviembre de 2016). *Clases de Paradigmas*. Obtenido de Revista educativa CursosOnlineWeb.com: <https://cursosonlineweb.com/paradigmas.html>
- Del Parlamento Europeo y del Consejo. (2017). *Reglamento (UE) 2017/1001*. Unión Europea: Diario Oficial de la Unión Europea.
- Diario Oficial de la Unión Europea. (2017). *Reglamento (UE) 2017/1001*. Union Europea.
- Dulzaides, M., & Molina, A. (2004). *Scielo*. Obtenido de Análisis documental y de información: dos componentes de un mismo proceso: [http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S1024-94352004000200011&lng=es&tlng=es](http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1024-94352004000200011&lng=es&tlng=es).
- EUIPN, European Union Intellectual Property Network. (Octubre de 2020). Obtenido de PC8. Uso de una marca en una forma que difiera de la registrada: <https://www.tmdn.org/#/practices/1819724>
- Fernández-Nóvoa, C. (2004). *Tratado sobre Derecho de Marcas*. Barcelona: Marcial Pons Ediciones jurídicas y sociales S.A.
- Fernández-Nóvoa, C. (2004). *Tratado sobre Derecho de Marcas*. Madrid: Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A.
- Flick, U. (2004). *Introducción a la investigación cualitativa*. Madrid: Morata.
- Fuster, D. (2019). *Investigación cualitativa: Método fenomenológico hermenéutico*. Lima: Propósitos y Representaciones.
- Goodrick, D. (2014). *Estudios de caso comparativos, Síntesis metodológicas: evaluación de impacto n.9*. Florencia: Centro de Investigaciones de UNICEF.
- Hurtado, I., & Toro, J. (2005). *EPISTEME CONSULTORES ASOCIADOS*. Obtenido de Paradigmas y métodos de investigación en tiempos de cambio: <https://epinvestsite.files.wordpress.com/2017/09/paradigmas-libro.pdf>
- Hurtado, J. (2008). *Metodología de la Investigación Holística*. Caracas: Fundación Sypal.

- Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual. (2015). *Normativa sobre Propiedad Intelectual*. Quito: Abya-Yala.
- Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. (14 de mayo de 2018). *IMPI*. Obtenido de IMPI: <https://www.gob.mx/imp/ articulos/que-son-los-signos-distintivos-156993#:~: text=en%20el%20mercado- ,Los%20Signos%20Distintivos%20son%20todos%20aquellos%20s%C3%ADmbolos%2C%20figuras%2C%20vocablos%20o,o%20actividad%20en%20el%20mercado.>
- Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, I. (08 de Noviembre de 2017). *Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial*. Obtenido de <https://www.gob.mx/imp/ articulos/sabes-que-son-los-signos-distintivos#:~: text=Los%20Signos%20Distintivos%20son%20todos,o%20actividad%20en%20el%20mercado>
- Interpretación prejudicial de los artículos 135 literal b y 143 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, 107-IP-2014 (TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA 28 de 10 de 2014).
- Jefatura de estado de España. (2001). *Ley 17/2001*. España: Boletín Oficial Español - BOE.
- Johnson & Johnson v. Fadma SACI, 1226 (Sala II del Tribunal de Justicia Argentino 16 de mayo de 1972).
- Laboratoires Roja SA v. Julio A. Isea y Juan José Ripoll, 2968 (Sala I Tribunal de Justicia Argentina 05 de 11 de 1974).
- Larrea, J. (2012). *Enciclopedia Jurídica Ecuatoriana - Voces de Derecho Civil*. Ecuador.
- Martínez, M. (1999). *Comportamiento humano. Nuevos métodos de Investigación*. México: Trilladas.
- Medina, P. (2014). *Marca y comunicación empresarial*. Barcelona: Editorial UOC.
- Mejía, J. (2007). *Sobre la investigación cualitativa: nuevos conceptos y campos de desarrollo*. Lima: Unidad de Postgrado de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
- Núñez, Á. (2014). Dogmática Jurídica. *Eunomía. Revista en Cultura de la Legalidad*, 245-260.

- Oficinas de Propiedad Industrial de los países Centroamericanos y la República Dominicana. (2016). *Manual armonizado en materia de criterios de marcas*. República Dominicana.
- Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI). (2006). *Guía del Empresario sobre Marcas e Indicaciones Geográficas*. Ginebra: OMPI.
- Otamendi, J. (2002). *DERECHO MARCARIO*. Buenos Aires: LexisNexis Abeledo-Perrot.
- Otamendi, J. (2003). *Derecho de Marcas*. Buenos Aires: Lexis Nexis.
- Picón, D. (Mayo de 2014). *La unidad de análisis en la problemática enseñanza aprendizaje*. Santa Cruz, Argentina: Universidad Nacional de la Patagonia Austral.
- Raymond, J. (2021). *Diccionario jurídico*. Bogotá: Temis S.A.
- Real Academia Española. (octubre de 2014). *rae.es*. Obtenido de <https://dle.rae.es/investigación>
- Ricoy, C. (2006). Contribución sobre los paradigmas de investigación. *Educação. Revista do Centro de Educação*, 11-22.
- Salis, E. (2006). *Ley 22.362 Ley de Marcas y Designaciones, en Código de Comercio*. Buenos Aires: Editorial Hammurabi.
- Schmitz, C. (2012). Distintividad y Uso de las Marcas Comerciales. *Revista Chilena de Derecho*, 9 - 31.
- Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación SENESCYT. (2020). *Reglamento de Gestión de los Conocimientos*. Quito: Registro Oficial.
- SENESCYT. (2020). Reglamento de Gestión de los Conocimientos. En C. T. Secretaria Nacional de Educación Superior, *Reglamento de Gestión de los Conocimientos* (pág. 75). Quito: Registro Oficial.
- Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, T-88/00 ( Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas 7 de febrero de 2002).
- Sentencia No. 067-14-SEP-CC Acción Extraordinaria de Protección, CASO N.º 1626-10-EP (Corte Constitucional del Ecuador 09 de abril de 2014).
- Sentencia N.º. 1593-14-EP/20 (Corte Constitucional del Ecuador 29 de Enero de 2020).
- Sentencia No. 2403-19-EP/22, Sentencia No. 2403-19-EP/22 (Pleno de la Corte Constitucional 12 de Enero de 2022).

- Servicio Nacional de Derechos Intelectuales. (2016). *Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación*. Quito: Registro Oficial Suplemento 899 de 09-dic.-2016.
- Servicio Nacional de Derechos Intelectuales. (01 de junio de 2021). Políticas y Directrices para la tramitación de Signos Distintivos. *Memorando Nro. SENADI-DNPI-2021-0029-M*. Quito: Servicio Nacional de Derechos Intelectuales.
- Soto, M. (28 de mayo de 2013). *El Método en la investigación jurídica*. Obtenido de Revista jurídica Derecho y Cambio social: [https://www.derechoycambiosocial.com/revista032/investigacion\\_juridica.pdf](https://www.derechoycambiosocial.com/revista032/investigacion_juridica.pdf)
- Stanton, W., Etzel, M., & Walker, B. (2000). *Fundamentos de Marketing*. México: McGraw-Hill.
- Téllez, J. (2021). El nuevo régimen jurídico de las marcas en la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial de México. *Revista Iberoamericana de la Propiedad Intelectual*, 21,22.
- Tinoco, J. (2006). *Tratado de la Propiedad Industrial de las Américas. Marcas y congéneres*. Argentina: Lexis Nexis.
- Tribunal de Justicia Andino, Proceso 104-IP-2003 (Tribunal de Justicia Andino 29 de Octubre de 2003).
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (2023). *Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina*. Obtenido de <https://www.tribunalandino.org.ec/index.php/nosotros/Tribunal>
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (24 de julio de 2023). *Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina*. Obtenido de <https://www.tribunalandino.org.ec/index.php/estadisticas/>
- Unión Europea. (1997). *Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea*. Roma: Dario Oficial de la Unión Europea.
- Unión Europea. (2018). *Reglamento de Ejecución (UE) 2018/626*. Bruselas: Diario Oficial de la Unión Europea.
- webdianoia*. (3 de Diciembre de 2001). Obtenido de Filosofía de la Naturaleza: tipos y causas del cambio: [https://www.webdianoia.com/aristoteles/aristoteles\\_fis\\_3.htm#:~:text=El%20cambio%20sustancial%20supone%20la,la%20generaci%C3%B3n%20y%20la%20corrupci%C3%B3n](https://www.webdianoia.com/aristoteles/aristoteles_fis_3.htm#:~:text=El%20cambio%20sustancial%20supone%20la,la%20generaci%C3%B3n%20y%20la%20corrupci%C3%B3n).

# ANEXOS

## Anexo 1.

Memorando Nro. SENADI-DNPI-2021-0029-M

Quito, D.M., 01 de junio de 2021

**PARA:** Sra. Abg. Alexandra Aracely Quingalombo Cargua  
**Experta Principal en Signos Distintivos**

Sr. Abg. Celso Julio Aguilar Quintana  
**Servidor Público 7**

Sr. Abg. Franklin Ramiro Jara Patiño  
**Servidor Público 5**

Srta. Dra. Jamileth Susana Vazquez Zambrano  
**Subdirectora Regional de Cuenca**

Sra. Abg. Cristel Denisse Gonzalez Gonzalez  
**Subdirectora Regional de Guayaquil**

**ASUNTO:** Políticas y Directrices para la tramitación de Signos Distintivos

De mi consideración:

La Dirección Nacional de Propiedad Industrial y la Unidad de Gestión de Signos Distintivos, con el propósito de contribuir con la agilización de los procesos de registro, evitando así demoras excesivas y optimizando los recursos institucionales, han realizado y mantenido talleres con los diferentes servidores de cada unidad, dando como fruto la elaboración, emisión e implementación del documento consolidado: "Políticas y Directrices para el Registro de Signos Distintivos".

El referido documento es de uso interno y debe ser observado por el personal que presta sus servicios en la Unidad de Gestión de Signos Distintivos y el mismo podrá ser alimentado y modificado de manera permanente, conforme se sigan incorporando otras políticas y directrices sobre aspectos específicos en la tramitación de solicitudes de registro de signos distintivos, dichos cambios e inclusiones podrán realizarse previa aprobación de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial sobre la base de sus competencias.

En tal sentido, sin perjuicio de que se haya dispuesto previamente su implementación, me permito remitir el antes citado documento consolidado y disponer a todo el personal de la Unidad de Gestión de Signos Distintivos y de las Subdirecciones Regionales que tienen que ver con lo indicado, la implementación inmediata de dichas políticas y directrices, a fin de mejorar los procesos de registro a su cargo, así como también se informe la identificación de cualquier aspecto que deba ser considerado para su incorporación o análisis.

Quito, D.M., 01 de junio de 2021

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Sr. José Andrés Francisco Tinajero Mullo  
**DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL**

Anexos:

- políticas\_y\_directrices\_para\_el\_registro\_de\_signos\_distintivos\_de\_la\_dnpi-signed.pdf

Copia:

Sr. Mgs. Pablo Santiago Cevallos Mena  
**Director General**

Sra. Abg. Maria Jose Bucheli Silva  
**Servidor Público 7 - Delegada del Director General**

Sr. Charles Alejandro Escobar Tobar  
**Auxiliar en Administracion**

Valeria Veronica Palmay Toro  
**Servidor Público de Apoyo 4**

Wilma Elizabeth Rivadeneira Vega  
**Experto en Signos Distintivos 5**

Srta. Abg. Maria Belen España Esparza  
**Servidor Público 5**

Sr. Fernando Gabriel Guevara Tamayo  
**Servidor Público de Apoyo 4**

Sr. Abg. Humberto Mena Lascano  
**Experto en Signos Distintivos 6**

Srta. Abg. Jadira Alexandra Zambrano Aguaguña  
**Auxiliar en Administración**

Srta. Abg. Viviana Stefany Barragán Silva  
**Servidor Publico 3**

David Anibal Luzuriaga Jurado  
**Servidor Publico de Apoyo 4**

**DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL**  
**UNIDAD DE SIGNOS DISTINTIVOS**  
**POLÍTICAS Y DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE FORMA**

En el marco de la reunión realizada el 12 de febrero de 2021, en presencia del abogado José Andrés Tinajero Mullo, Director Nacional de Propiedad Industrial, la abogada Aracely Quingalombo Cargua, Experta Principal en Signos Distintivos y el Equipo de Forma de la Unidad de Signos Distintivos, conformado por los funcionarios Alejandro Escobar, Elizabeth Rivadeneira, Valeria Palmay y María Belén España, se emitieron las políticas y directrices que permitirán realizar el examen de forma de manera más eficiente. **POLÍTICAS**

Los examinadores propenderán a la rectificación de errores que contengan las solicitudes de registro de signos distintivos, de oficio; la notificación se realizará en casos estrictamente necesarios.

Se deberá realizar una capacitación periódica de funcionarios de ventanilla y de los examinadores de forma.

Requerimiento a la Unidad de Desarrollo Tecnológico de una solución a los inconvenientes de las solicitudes en línea, que se adviertan en la presente reunión y realizar el seguimiento respectivo.

No procederá declarar el abandono de una solicitud de registro de signo distintivo, si el solicitante completa la solicitud, aun cuando lo haga fuera del tiempo concedido, en dicho caso, se debe aceptar el escrito y enviar a publicación, de ser el caso.

Solicitar un reporte mensual respecto a las solicitudes presentadas pero que no se han presentado contestaciones por parte del usuario, de modo que se pueda fundamentar correctamente las resoluciones de abandono. (Quipux)

La incorporación de solicitudes de registro de signos distintivos, en la Gaceta de Propiedad Intelectual, una vez que se ha cerrado la publicación, debe existir previa autorización del Director Nacional de Propiedad Industrial o del Director General.

En el caso de solicitudes de signos presentados por el mismo titular, que corresponda a signos similares o idénticos, para diferentes clases internacionales, se procurará asignar el trámite al examinador que recibió la primera solicitud; la reasignación de

los trámites queda autorizada, con la finalidad de que se emitan los mismos criterios y las actuaciones se realicen al mismo tiempo.

## **DIRECTRICES 1.**

### **MODIFICACIÓN EN LA DENOMINACIÓN DEL SIGNO**

Marcas mixtas:

- En el caso de no coincidir la denominación con el logotipo, prima el elemento gráfico.
- Si el logotipo y la descripción concuerdan y la denominación no, se podrá corregir la denominación para que los tres aspectos concuerden.
- Si el logotipo no coincide con la denominación y descripción, se debe notificar solicitando un logotipo que concuerde.
- Si en el logotipo se incluyen aspectos informativos, se mantienen y se considerarán en el examen de registrabilidad, excluyéndose de la protección.
- El examinador debe eliminar de la denominación los elementos ortográficos, entre otros: coma, punto, punto y coma, comillas; salvo que formen parte del elemento gráfico.
- Cuando la marca es mixta y en la denominación señala, por ejemplo: CRIUK MAS GRAFICA, MAS LOGOTIPO MAS DISEÑO; el examinador deberá escoger una sola opción según sea el caso, lo correcto sería CRIUK MAS GRAFICA.
- Cuando la marca es mixta y consta solo la denominación, el examinador deberá agregar el complemento MÁS GRAFICA; MÁS LOGOTIPO; MÁS EMPAQUE; MÁS ETIQUETA; MÁS DISEÑO.

Marcas denominativas:

- Los cambios en la denominación no son admisibles por constituir cambios sustanciales.
- Cuando siendo una marca denominativa, tanto por su naturaleza como por su descripción y conste en la denominación palabras como: GRÁFICA, LOGOTIPO, DISEÑO, el examinador deberá eliminarlos de la denominación.

### **2. MODIFICACIONES A LA IMAGEN:**

- Al recibir una solicitud de registro con las siglas “R” o “TM” que se refieran a “Marca Registrada” o “Trademark”, el examinador debe modificar el gráfico eliminando esas siglas, debiendo enviarse a la publicación en la Gaceta sin necesidad de notificación, si fuese solamente esa la objeción. Se deberá dejar constancia de cualquier modificación que se realice de oficio en los sistemas.
- En solicitudes de signos mixtos que contengan palabra, conjunto de palabras o frases que evoquen un lema comercial, estos deben ser eliminados de oficio por el examinador y enviar a la publicación; salvo el caso que, por la naturaleza del signo, el logotipo no pueda ser eliminado por estar incorporado en el logotipo.

### **3. MODIFICACIONES NATURALEZA DEL SIGNO:**

- Se cambiará la naturaleza del signo de denominativo a mixto, cuando el usuario lo haya señalado en la denominación y anexe etiqueta y descripción de marca como mixta.
- Se cambiará el tipo de signo de mixto a denominativo cuando la descripción así lo señale y cuando no se haya adjuntado una etiqueta.
- Se cambiará la naturaleza del signo de figurativo a mixto cuando en la denominación y descripción conste el elemento denominativo.
- Si la denominación señala que es una marca figurativa y en la naturaleza del signo le han colocado como denominativa o mixta el examinador la podrá cambiar a figurativa

### **4. MODIFICACIÓN TIPO DE SIGNO:**

En solicitudes en las que el usuario señala como tipo de signo “Nombre comercial”, pero no se señalan actividades comerciales, se procederá de la siguiente manera:

- Nombre comercial – productos: En el caso de señalarse en la solicitud, como tipo de signo “Nombre comercial” y el usuario escoge una clase internacional y señala productos —acorde a la clase internacional que señala—, el examinador deberá corregir el tipo de signo y señalar “Marca de productos”.
- Nombre comercial – servicios: En el caso de señalarse en la solicitud, como tipo de signo “Nombre comercial” y el usuario escoge una clase internacional y señala o servicios —acorde a la clase internacional que señala—, el examinador deberá corregir el tipo de signo y señalar “Marca de servicios”.
- Nombre comercial – servicios y productos: En el caso de señalarse en la solicitud, como tipo de signo “Nombre comercial” y el usuario escoge una clase internacional y señala servicios y productos —acorde a la clase internacional que señala—, el examinador deberá corregir el tipo de signo y señalar “Nombre comercial”.
- Nombre comercial - diferentes clases: En el caso de señalarse en la solicitud, como tipo de signo “Nombre comercial” y el usuario escoge productos o servicios de varias clases internacionales, el examinador enviará a la publicación, corrigiendo la redacción
- Nombre comercial – diseño de etiqueta: En el caso de señalarse en la solicitud, como tipo de signo “Nombre comercial” y el usuario adjunte un diseño de etiqueta, se realiza la corrección de oficio y se señalará “Marca de Productos” y se envía a publicación.
- El examinador analizará si es necesaria una notificación a efectos de aclarar lo que busca proteger, que no haya podido ser subsanado en base a las directrices anteriores.

### **5. ORDEN DE LAS LETRAS EN LA DENOMINACIÓN**

- Se respetará el orden de letras o palabras señaladas en la denominación, salvo el caso de que la descripción no concuerde.
- En el caso de controversia entre la denominación y la descripción, de no poderse determinar el orden de las letras en la etiqueta, prevalecerá la denominación; el examinador determinará la pertinencia de la notificación, priorizando la subsanación de oficio.

## **6. EXCLUSIÓN DE PRODUCTOS/SERVICIOS**

- En solicitudes en las que se señalen, entre otros, productos o servicios que no corresponden a la última versión de la Clasificación Internacional, el examinador debe excluir el producto o servicio que no corresponde y enviar a la publicación.
- En el caso de señalar únicamente un producto o servicio que no corresponde a la clase, por la falta de actualización del Clasificador en el sistema, el examinador debe cambiar la clase y enviar a publicar.
- En el caso de que el solicitante señale la palabra “etc.”, el examinador deberá eliminar la palabra de oficio y enviar a la publicación en la Gaceta.

## **7. ELIMINACIÓN DE PRODUCTOS/SERVICIOS y LOGO EN LEMAS COMERCIALES.**

- Al solicitarse lemas comerciales señalando una clase internacional y los productos o servicios de dicha clase, el examinador debe eliminarlos y enviar a publicar.
- Al solicitarse lemas comerciales incluyendo un LOGOTIPO, el examinador debe corregir el tipo de signo, eliminar el logotipo y enviar a publicar.

## **8. NOTIFICACIONES**

Las notificaciones que se envíen al solicitante no deberán inducir la respuesta, más bien, estarán encaminadas a aclarar su pretensión.

## **9. APOSTILLA:**

Se deberá solicitar la apostilla solamente para documentos públicos, específicamente, en la presentación de poderes.

## **10. DESCUENTOS DE TASAS:**

- En el caso de presentar la documentación que le acredite al usuario ser beneficiario del descuento respectivo, el examinador debe informar al usuario, que su solicitud debe ser remitida a la Unidad Financiera a fin de que emitida el certificado correspondiente.
- La solicitud que se haya presentado sin un certificado de descuento vigente, se subsana con la presentación de dicho certificado actualizado; no obstante, el examinador notificará al solicitante requiriendo el pago de la diferencia o se inicie el trámite respectivo para el certificado de descuento.

- El certificado de descuento debe coincidir con el solicitante, caso contrario el examinador debe notificar solicitando aclaración.
- En el caso de tres solicitantes, se aceptará si el certificado consta a favor de uno de ellos.

#### **11. PRIORIDADES:**

El examinador solicitará mediante providencia, la exclusión de productos o servicios que no correspondan a la clase internacional en la que se solicita la prioridad, siempre y cuando en la prioridad reivindiquen productos de distintas clases.

#### **12. CONVENIO DE LA HAYA.**

Los documentos que no cumplen con lo establecido en el artículo 1 de la convención de la Haya no se debe exigir Apostilla.

#### **13. DOCUMENTOS EN IDIOMA EXTRANJERO.**

Respecto a las traducciones se estará a lo establecido en el artículo 8 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, es decir, se requerirá una traducción simple.

#### **14. MARCAS EXTRANJERAS**

En caso de marcas extranjeras deberá atenderse lo establecido en el artículo 98 del Código de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación.

#### **15. MARCAS NO TRADICIONALES**

En los casos de solicitudes de signos olfativos, táctiles, sonoros, hologramas, tridimensionales, apariencias distintivas, el examinador solicitará mediante providencia un ejemplar del producto, en atención a lo señalado en el artículo 267 Reglamento de Gestión de Conocimientos.

#### **16. APARIENCIAS DISTINTIVAS.**

En el caso de que no se tengan suficientes elementos de juicio para analizar una apariencia distintiva, el examinador deberá solicitar mediante providencia, la presentación de fotografías que permitan examinar el signo solicitado.

#### **17. AVISOS OFICIALES**

Cabe envío a la publicación de avisos oficiales, en los siguientes casos:

- Cuando no se publican logotipos en marcas mixtas

- Cuando no se considera la exclusión de productos presentada por los solicitantes previo a la publicación.
- Por errores de la administración.

## Anexo 2.

### ÓRGANO COLEGIADO DE DERECHOS INTELECTUALES

Trámite No. SENADI-2020-33439

Recurso de apelación

Signo: AMERICAN CLASSICS

#### Resolución No. OCDI-2021-677

En la ciudad de Quito, D.M., a los 24 días del mes de noviembre de 2021, siendo las 10h10; de conformidad con las Resoluciones No. 007-2018-DG-SENADI de 19 de julio de 2018 y 018-2020-DGSENADI de 2 de octubre de 2020, y los Acuerdos No. SENESCYT 2018-058 de 19 de julio de 2018, SENESCYT 2019-095 de 5 de agosto de 2019 y SENESCYT 2019-122 de 31 de octubre de 2019, por medio de los cuales el Director General del SENADI y el Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, respectivamente, designaron a los miembros principales y suplentes del Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales; el acta de sorteo correspondiente y lo previsto en la Disposición General Primera del Reglamento de Funcionamiento y Ejercicio de las Competencias del Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (Resolución No. 002-2018-DG-NT-SENADI), según las cuales se conformó el presente Tribunal para el conocimiento y resolución de este procedimiento administrativo, y se designó como miembro sustanciador del mismo a quien en tal calidad suscribe; en el recurso de apelación interpuesto por POREDER S.A., en contra de la Resolución No. SENADI\_2020\_RS\_15273, emitida por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial el 23 de diciembre de 2020, en el trámite de registro del signo AMERICAN CLASSICS, solicitud No. SENADI-2020-33439, presentada el 22 de junio de 2020, por POREDER S.A., siendo el momento procesal oportuno, el presente Tribunal:

#### VISTOS:

1. El 22 de junio de 2020, POREDER S.A., solicitó el registro del signo AMERICAN CLASSICS, para proteger productos de la clase internacional No. 25; trámite al que se le asignó el número SENADI-2020-33439 (fs. 1-2).
2. Concluido el trámite correspondiente, mediante Resolución No. SENADI\_2020\_RS\_15273 de 23 de diciembre de 2020, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial negó de oficio el solicitado solicitado por la existencia de la marca CLASSIC AMERICAN FLAVA título No. 4070-00, en clase 25 de propiedad de Phat Farm Holding Company (fs. 3).
3. El 7 de enero de 2021, POREDER S.A., interpuso recurso de apelación en contra de la Resolución mencionada en el numeral anterior, solicitando se conceda el registro del signo petitionado (fs. 4-7).

4. Mediante providencia emitida y notificada el 20 de mayo de 2021, el Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales avocó conocimiento y admitió a trámite el recurso de apelación presentado (fs. 123).

Con estos antecedentes, a efectos de resolver, este Tribunal, en ejercicio de sus facultades legales, **CONSIDERA:**

**PRIMERO: COMPETENCIA.-** Este Tribunal es competente para conocer el presente procedimiento administrativo de conformidad con el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, artículo 597; el Reglamento General al Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, emitido mediante Decreto Ejecutivo No. 1435, publicado en el Suplemento No. 9 del Registro Oficial del 7 de junio de 2017, artículo 2; el Reglamento de Funcionamiento y Ejercicio de las Competencias del Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, emitido mediante Resolución No. 002-2018-DG-NT-SENADI del 13 de julio de 2018, artículo 18; y, el Decreto Ejecutivo 356 que crea el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, publicado en el Suplemento No. 224 al Registro Oficial de 18 de abril del 2018, artículo 7.

**SEGUNDO: VALIDEZ PROCESAL.-** No se han producido omisiones de solemnidades sustanciales ni vicios que puedan afectar de nulidad al trámite del presente recurso, por lo que se lo declara válido.

**TERCERO: ARGUMENTOS DE LAS PARTES.-** Al estar ante un recurso de apelación, es obligación de este Tribunal analizar los presupuestos fácticos del proceso, así como pronunciarse sobre las alegaciones de las partes con la finalidad de formar su propia voluntad administrativa.

Así, identificó las principales actuaciones de los intervinientes:

**3.1.** En la Resolución No. SENADI\_2020\_RS\_15273 de 23 de diciembre de 2020, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, señaló que una vez realizada la búsqueda en los archivos institucionales, confirmó la existencia de la marca CLASSIC AMERICAN FLAVA título No. 4070-00, en clase 25 de propiedad de Phat Farm Holding Company, vigente hasta el 29 de diciembre de 2020, y consideró que entre los signos comparados existen semejanzas capaces de producir confusión en el público consumidor, por lo que decidió negar el registro solicitado.

### 3.2. En su recurso de apelación, POREDER S.A., expuso:

- La marca desde febrero de 2018 esta siendo utilizando de buena fe a nivel nacional en distintos establecimientos comerciales;
- La solicitud de la marca fue negada sin motivación alguna;
- Que la marca que sirvió como sustento para negar solicitud no se encontraría en la misma posición, por lo que no podría causar confusión;
- Que los signos en cuestión han coexistido pacíficamente;
- Que el nombre comercial según lo refiere la normativa aplicable, se adquiere con el primer uso en el comercio, público, continuo y de buena fe y siempre que no vulnere derechos prioritarios en el país.

**CUARTO: 4.1.-** Al estar frente a un recurso ordinario de apelación, le corresponde a este Tribunal revisar los hechos fácticos que motivaron la emisión del acto administrativo impugnado, con la finalidad de formar su propia voluntad administrativa<sup>1</sup>, puesto que la naturaleza misma de los recursos administrativos es la de ser tanto un remedio para los administrados, como una facultad de la administración de perfeccionar su accionar<sup>2</sup>.

En consecuencia, este Tribunal está en libertad de analizar de forma integral el expediente, sin estar limitado a los argumentos manejados a lo largo del mismo, tanto por la autoridad como por las partes, debiendo firmar su propia voluntad administrativa sin limitaciones más allá de la legislación aplicable y las competencias atribuidas a este Órgano.

**4.2.** La Constitución de la República del Ecuador y el Código Orgánico Administrativo, aplicables a la fecha en que inició el presente procedimiento, delimitan los casos de nulidad absoluta, siempre que su influencia sea determinante en la resolución.

La invalidez de un acto administrativo, deviene de alguna desviación de lo dispuesto en el ordenamiento jurídico, como de un procedimiento, por lo que en consecuencia cualquier acto realizado fuera de la ley es un acto arbitrario y en consecuencia de nulidad absoluta.

*“En ese sentido, la aparición del acto viciado en el mundo jurídico es anómala pues adolece de los requisitos esenciales que incumben a su existencia, validez o eficacia.”<sup>3</sup>*

---

<sup>1</sup> MEJÍA SALAZAR, Álvaro, Naturaleza Jurídica de los Recursos Administrativos en Materia Tributaria, Quito, 2009, p. 31.

<sup>2</sup> FERNÁNDEZ RUIZ, Jorge. “Derecho administrativo”, Secretaría de Cultura, México

D.F., 2016, p. 158 – 159. <sup>3</sup> ROBERTO DROMI, 2006, p. 400.

Autores como Ramón Martín Mateo, han señalado que en relación a la composición de la teoría de la invalidez de los actos administrativos que los vicios de los actos son objeto de cierto escalamiento con consecuencias distintas a la previstas en derecho privado, las que se gradúan el alcance de las infracciones del ordenamiento jurídico atendiendo a su mayor o menor gravedad. En primer lugar, aparecen los actos nulos, detrás vienen los actos simplemente anulables y por último, ciertas irregularidades que no bastan siquiera para invalidar el acto.

Sin perjuicio de la escala señalada en el párrafo anterior, esto no significa que se deba reconocer actos de la administración que adolezcan de vicios evidentemente groseros, del cual se puedan identificar actos contrarios al ordenamiento jurídico, es decir sean contrarios al principio de legitimidad.

Ahora bien, este Tribunal observa que dentro de la solicitud No. SENADI-2020-33439, realizada por el recurrente el 22 de junio de 2020, solicitó el registro del signo mixto AMERICAN CLASSICS, como tipo de signo Nombre Comercial, para proteger productos de la clase internacional No. 25.

Si bien en su solicitud expresamente refiere que el tipo de signo es un Nombre Comercial, y encasilla dentro de la Clasificación Internacional de Niza No. 25, como productos que corresponde a Camisas, pantalones de vestir, calzado, etc.

La Clasificación Internacional de Niza, es una clasificación internacional de productos y servicios que se aplican al registro de marcas, por lo que si el recurrente escogió en la solicitud la Clase No. 25 esta selección sería contraria al tipo del signo que optó como Nombre Comercial. Es decir la solicitud de POREDER S.A., tendría una actuación imposible, ya que no podría concedérsele un Nombre Comercial para identificar productos de la Clasificación Internacional de Niza No. 25.

---

La Dirección Nacional de Propiedad Industrial debió solicitar dentro del examen de la solicitud (forma)<sup>3</sup> que POREDER S.A., aclare que tipo de signo busca proteger si el

---

<sup>3</sup> CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTO

Art. 363.- Del procedimiento de registro.- La solicitud para registro de una marca se presentará ante la autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales de acuerdo al contenido, requisitos y demás normas que disponga el reglamento correspondiente. De igual forma, el reglamento establecerá los requisitos, plazos y procedimientos, para, entre otros, el examen de la solicitud, su publicación, la presentación de oposiciones y la concesión o denegación de la solicitud.

de Nombre Comercial o Marca de productos, lo cual evidentemente no fue solicitado por lo que, este vicio conlleva a que no se pueda otorgar o denegar un derecho al solicitante.

De igual forma, la Decisión 486 dispone la manera y tiempos en que la oficina nacional competente deberá realizar los exámenes de forma a las solicitudes de registros de marca, estableciendo así lo siguiente:

*Art. 144.- La oficina nacional competente examinará, dentro de los 15 días contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, si las mismas cumplen con los requisitos de forma previstos en los artículos 135 y 136.*

*Si del examen de forma resulta que la solicitud no contiene los requisitos a los que hace referencia el párrafo precedente, la oficina nacional competente notificará al solicitante para que complete dichos requisitos dentro del plazo de sesenta días siguientes a la fecha de notificación.*

*Si a la expiración del término señalado, el solicitante no completa los requisitos indicados, la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación.”*

(Lo subrayado me pertenece)

Como lo establece la citada norma, si la solicitud no cumple con los requisitos establecidos, la autoridad deberá notificar al solicitante para que complete los requisitos faltantes, lo que, en el presente trámite no ocurrió.

El Código Orgánico Administrativo señala dentro de la Sección Tercera, varios artículos relacionados a la Nulidad del acto administrativo.

**Art. 104.- Nulidad.** *Es válido el acto administrativo mientras no se declare su nulidad. El acto administrativo puede ser anulado total o parcialmente.*

*La declaración de nulidad puede referirse a uno, varios o a todos los actos administrativos contenidos en un mismo instrumento.*

**Art. 105.- Causales de nulidad del acto administrativo.** *Es nulo el acto administrativo que:*

1. *Sea contrario a la Constitución y a la ley.*
2. *Viole los fines para los que el ordenamiento jurídico ha otorgado la competencia al órgano o entidad que lo expide.*
3. *Se dictó sin competencia por razón de la materia, territorio o tiempo.*

- 
4. *Se dictó fuera del tiempo para ejercer la competencia, siempre que el acto sea gravoso para el interesado.*
  5. **Determine actuaciones imposibles.**
  6. *Resulte contrario al acto administrativo presunto cuando se haya producido el silencio administrativo positivo, de conformidad con este Código.*
  7. *Se origine en hechos que constituyan infracción penal declarada en sentencia judicial ejecutoriada.*
  8. *Se origine de modo principal en un acto de simple administración.*

*El acto administrativo nulo no es convalidable. Cualquier otra infracción al ordenamiento jurídico en que se incurra en un acto administrativo es subsanable.*

*El acto administrativo expreso o presunto por el que se declare o constituyan derechos en violación del ordenamiento jurídico o en contravención de los requisitos materiales para su adquisición, es nulo.*

(El subrayado y resaltado me pertenece)

La solicitud del recurrente como ya lo advirtió este Tribunal evidentemente tiene una actuación imposible, por lo que estaría dentro de una de las causales de nulidad del acto administrativo.

Por lo expuesto En base a lo analizado, este Tribunal, en uso de sus facultades,  
**RESUELVE:**

1. **Declarar** la nulidad absoluta de todo lo actuado a partir de la foja 2, a efecto de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial realice el examen de forma a la solicitud en legal y debida manera para que pueda así continuar con el trámite propuesto;
2. **Reponer** el procedimiento administrativo al momento exacto, previo a la Resolución No. SENADI\_2020\_RS\_15273 de 23 de diciembre de 2020, de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial la cual quedaría insubsistente, incluida la publicación en la Gaceta de la Propiedad Intelectual correspondiente;
3. **Devolver** el expediente a la Dirección Nacional de Derecho de Autor y Derecho, una vez que esta Resolución cause estado, para los efectos legales pertinentes.

El presente acto administrativo causa estado en la vía administrativa y es susceptible de impugnación de conformidad con el artículo 597 del Código de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación; en concordancia con los artículos 218 del Código Orgánico Administrativo; y 31 del Reglamento de Funcionamiento del

Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales, de conformidad con el artículo 306 del Código Orgánico General de Procesos, mediante acción subjetiva o de plena jurisdicción, en el plazo de 90 días. **NOTIFIQUESE.-**

**Efrén Rafael Vintimilla Vélez MIEMBRO PRINCIPAL SUSTANCIADOR**

**Dra. Erika Alexandra Alarcón Araujo Ab. Pablo Humberto Cordero Naranjo**  
**MIEMBRO PRINCIPAL MIEMBRO PRINCIPAL**

En Quito D.M., a los 24 días del mes de Noviembre de 2021, notifiqué la Resolución que antecede a POREDER S.A., en el correo electrónico: [juancarlos@cassisabogados.com](mailto:juancarlos@cassisabogados.com). **CERTIFICO.-**

**Ab. Sammia Torres Brito SECRETARIA RELATORA**