



**UNIVERSIDAD ESTATAL  
PENÍNSULA DE SANTA ELENA  
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y DE LA SALUD  
CARRERA DE DERECHO**

**TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR  
PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE ABOGADO**

**TÍTULO:**

**EL VALOR JURÍDICO DE LA MARCA NOTORIA Y EL  
APROVECHAMIENTO ILÍCITO**

**AUTOR:**

**LUIS GONZALO MORA GONZABAY**

**TUTOR:**

**AB. WILFRIDO WASBRUM TINOCO, MGT.**

**LA LIBERTAD – ECUADOR**

**2024**

**UNIVERSIDAD ESTATAL  
PENÍNSULA DE SANTA ELENA  
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y LA SALUD  
CARRERA DE DERECHO**

**TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR  
PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE ABOGADO**

**TÍTULO:**

**EL VALOR JURÍDICO DE LA MARCA NOTORIA Y EL  
APROVECHAMIENTO ILÍCITO**

**AUTOR:**

**LUIS GONZALO MORA GONZABAY**

**TUTOR:**

**AB. WILFRIDO WASBRUM TINOCO, MGT.**

**LA LIBERTAD – ECUADOR**

**2024**

La Libertad, 30 de octubre del 2024

## **APROBACIÓN DEL TUTOR**

### **CERTIFICO**

Que he analizado el trabajo de integración curricular con el título “**EL VALOR JURÍDICO DE LA MARCA NOTORIA Y EL APROVECHAMIENTO ILÍCITO**”, presentado por el estudiante **MORA GONZABAY LUIS GONZALO**, portador de la cédula de ciudadanía N° 0922470992, como requisito previo a optar el título de **ABOGADO**, y declaro que luego de haber orientado científica y metodológicamente su desarrollo, el referido proyecto de investigación se encuentra concluido en todas sus partes cumpliendo así con el proceso de acompañamiento determinado en la normativa interna, recomendando se inicien los procesos de evaluación que corresponden.

Atentamente



Ab. Wilfrido Wasbrum Tinoco, Mgt.

**TUTOR**

## CERTIFICACIÓN DE ANTIPLAGIO

En mi calidad de Tutor del Trabajo de Integración Curricular: “**EL VALOR JURÍDICO DE LA MARCA NOTORIA Y EL APROVECHAMIENTO ILÍCITO.**”, perteneciente a **MORA GONZABAY LUIS GONZALO**, estudiante de la Carrera de Derecho, CERTIFICO, que el contenido de dicho trabajo ha sido sometido a la validación en sistema anti plagio COMPILATIO, obteniendo un porcentaje de similitud del 6 %, cumpliendo así con los parámetros técnicos requeridos para este tipo de trabajos académicos.

The screenshot shows a report from 'CERTIFICADO DE ANÁLISIS magister'. The document title is 'COMPILATIO MORA 2024-2'. The overall similarity percentage is 6%, categorized as 'Textos sospechosos'. A breakdown of similarities shows 5% for 'Similitudes', which includes '< 1% similitudes entre comillas' and '0% entre las fuentes mencionadas', and 1% for 'Idiomas no reconocidos'. Metadata includes: Nombre del documento: COMPILATIO MORA 2024-2.pdf; ID del documento: 482b105d6c7d621b37f789715eadd848a6863eb9; Tamaño del documento original: 502,07 kB; Autores: []; Depositante: WILFRIDO GIOVANNY WASBRUM TINOCO; Fecha de depósito: 29/10/2024; Tipo de carga: interface; fecha de fin de análisis: 29/10/2024; Número de palabras: 20.193; Número de caracteres: 134.077.

Atentamente

Ab. Wilfrido Wasbrum Tinoco, Mgt.

**TUTOR**

# VALIDACIÓN GRAMATICAL Y ORTOGRÁFICA

## VALIDACIÓN GRAMATICAL Y ORTOGRÁFICA

### CERTIFICO

Que, he revisado el trabajo de Integración Curricular de título: "EL VALOR JURÍDICO DE LA MARCA NOTORIA Y EL APROVECHAMIENTO ILÍCITO, elaborado por el estudiante de la Carrera de Derecho de la Universidad Estatal Península de Santa Elena: MORA GONZABAY LUIS GONZALO, previo a la obtención del título de Abogado.

Que, he realizado las observaciones pertinentes en los ámbitos de la gramática, ortografía y puntuación del documento, mismas que han sido acogida proactivamente por el mencionado señor, corroborando así, que han sido introducidos los ajustes correspondientes en el trabajo en mención.

Por lo expuesto, autorizo al peticionario, hacer uso de este certificado como a bien convengan.

Atentamente,



Lcd. Edgar Gerard González Yagual

Magíster en Diseño y Evaluación de Modelos Educativos

CC. 0914665799

Registro SENESCYT: 1050-14-86052899

Teléfono: 0992655808

Correro electrónico: edgergon@gmail.com

La Libertad, a los 30 días del mes de octubre de 2024

La Libertad, 30 de octubre del 2024

## DECLARACIÓN DE AUTORÍA

Yo, Luis Gonzalo Mora Gonzabay, estudiante del octavo semestre de la carrera de Derecho, de la Universidad Estatal Península de Santa Elena, habiendo cursado la asignatura Unidad de Integración Curricular II, declaro la autoría de la presente propuesta de investigación, de título “**EL VALOR JURÍDICO DE LA MARCA NOTORIA Y EL APROVECHAMIENTO ILÍCITO**”, desarrollada en todas sus partes por el suscrito estudiante con apego a los requerimientos de la ciencia del derecho, la metodología de la investigación y las normas que regulan los procesos de titulación de la UPSE.

**Atentamente**



.....  
MORA GONZABAY LUIS GONZALO

CC. 0922470992

Celular: 0960193802

e-mail: luisitomoragon@gamil.com

**APROBACIÓN DEL TRIBUNAL DE GRADO**



Abg. Victor Coronel Ortiz, Mgt.  
**DIRECTOR DE LA CARRERA  
DE DERECHO**



Abg. Karina Gallegos Noriega, Mgt.  
**DOCENTE ESPECIALISTA**



Abg. Wilfrido Wasbrum Tinoco, Mgt  
**TUTOR**



Abg. Brenda Reyes Tomalá, Mgt.  
**DOCENTE GUÍA UIC**

## **DEDICATORIA**

El presente trabajo de investigación está dedicado con amor infinito a Dios, porque tengo la certeza que está guiando cada uno de mis pasos, a mis padres, porque me inculcaron valores inquebrantables, y aunque ya no están en este espacio terrenal, siento que están llenos de regocijo, disfrutando conmigo de este objetivo alcanzado.

Con amor, a Diana Peña, porque siempre está en el momento justo para alentarme a no rendirme, acrecentando en mi la confianza y voluntad. A mis hijos Akane, Kael y Luis, porque ellos son el mejor regalo que he recibido y las piezas fundamentales en mi vida. Finalmente, dedico este proyecto a ese ser especial de cuatro patitas, “Caramelo”, quien me acompañó en las extenuantes madrugadas de tareas.

**Luis Mora G.**

## **AGRADECIMIENTO**

Quiero agradecer a Dios por permitirme alcanzar este logro en esta etapa de mi vida, un agradecimiento afectivo a los docentes que desde el periodo de nivelación con sus conocimientos impartidos y paciencia supieron guiarme a lo largo de esta travesía del saber. A la Universidad Estatal Península de Santa Elena por acogerme en sus cálidas aulas y otorgarme una educación integral que me formó para ser artífice de la justicia en nuestro país.

A las docentes de la Unidad de Integración Curricular, Abg. Karen Díaz Panchana y Abg. Brenda Reyes Tomalá, por su constante orientación y respaldo a lo largo del trabajo de investigación. Su compromiso y experiencia fueron fundamentales para el logro de mi éxito académico.

Al docente tutor, Abg. Wilfrido Wasbrum Tinoco, le expreso mi sincero agradecimiento por su valiosa guía y enseñanzas metodológicas, que contribuyeron significativamente a perfeccionar esta investigación.

Extiendo también mi agradecimiento, al Dr. Roberto Espinoza De Los Monteros, Abg. Carla Pino Castillo y Abg. Avelina Ponce Gómez, por su colaboración y por compartir generosamente su tiempo y conocimientos, los cuales resultaron relevantes para el desarrollo de este informe investigativo.

Este objetivo alcanzado no habría sido posible sin el apoyo y la colaboración de todas estas personas e instituciones. Su contribución es incalculable, y siempre estaré agradecido.

**Luis Mora G.**

## ÍNDICE

PORTADA.....	I
CONTRAPORTADA .....	II
APROBACIÓN DEL TUTOR.....	III
CERTIFICACIÓN DE ANTIPLAGIO.....	IV
VALIDACIÓN GRAMATICAL Y ORTOGRÁFICA.....	V
DECLARACIÓN DE AUTORÍA.....	VI
APROBACIÓN DEL TRIBUNAL DE GRADO .....	VII
DEDICATORIA .....	VIII
AGRADECIMIENTO.....	IX
ÍNDICE .....	X
ÍNDICE DE TABLAS .....	XIII
ÍNDICE DE GRÁFICOS .....	XIV
ÍNDICE DE ANEXOS.....	XV
RESUMEN.....	XVI
ABSTRACT.....	XVII
INTRODUCCIÓN .....	1
CAPÍTULO I.....	3
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN.....	3
1.1 Planteamiento del problema.....	3
1.2 Formulación del problema .....	5
1.3 Objetivos .....	6
1.4 Justificación de la investigación.....	7
1.5 Variables de investigación .....	8
1.6 Idea a defender .....	8
CAPÍTULO II .....	9

MARCO REFERENCIAL .....	9
2.1 Marco Teórico.....	9
2.1.1. Origen y evolución de las marcas .....	9
2.1.2 Signos distintivos .....	11
2.1.2.1 Tipos de Signos Distintivos .....	11
2.1.2.2 Naturaleza del signo distintivo.....	12
2.1.3 ¿Cómo se crea una marca?.....	13
2.1.3.1 Protección de registro de marca y sus beneficios.....	14
2.1.3.2 Examen de Patentabilidad .....	16
2.1.3.3 La Oposición en registro de marca.....	17
2.1.4 Concepto, características, e importancia de la Marca Notoria.....	18
2.1.4.1 La Marca Renombrada.....	19
2.1.4.2 La Marca Renombrada y la distinción con la marca notoria .....	20
2.1.4.3 El Valor Jurídico de la marca notoria .....	21
2.1.4.5 Formas de aprovechamiento ilícito de marcas notorias .....	22
2.1.4.6 La dilución de la marca notoria.....	23
2.1.4.7 La Confusión de la marca notoria .....	25
2.1.4.8 Aprovechamiento ilícito por asociación de la marca notoria.....	25
2.1.4.9 Nuevas formas de aprovechamiento ilícito de la marca notoria .....	27
2.1.5 EL Tribunal de Justicia de la CAN y sus competencias jurisdiccionales .....	28
2.1.5.1 La Supranacionalidad del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina .....	29
2.1.6 Protección de la marca notoria en la Comunidad Andina.....	30
2.1.6.2 Principio de Especialidad.....	33
2.1.6.3 Principio de Territorialidad .....	33
2.1.6.4 Principio de Primacía de la Norma Supranacional .....	34
2.1.6.5 Principio de Prioridad .....	35
2.1.6.6 Principio de aplicación directa e inmediata .....	36
2.1.7 El Sistema de Clasificación de NIZA .....	37
2.2 Marco Legal .....	39
2.2.1 Constitución de la República del Ecuador .....	39
2.2.2 El Convenio de París.....	40
2.2.3 Protección Internacional de las Marcas: Tratados Administrados por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Su regulación en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC) .....	42
2.2.4 Decisión 486 Régimen Común sobre Propiedad Industrial, La Comisión de la Comunidad Andina .....	43
2.2.5 Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación.....	52
2.3 Marco Conceptual .....	53
CAPÍTULO III.....	54

MARCO METODOLÓGICO .....	54
3.1 Diseño y tipo de investigación .....	54
3.2 Recolección de la información.....	55
3.3 Tratamiento de la información .....	61
3.4 Operacionalización de variables .....	62
CAPÍTULO IV .....	64
RESULTADOS Y DISCUSIÓN.....	64
4.1 Análisis, interpretación y discusión de resultados .....	64
4.1.1 Análisis de entrevista dirigida al Director Regional (Guayaquil) del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI) .....	64
4.1.2 Análisis de entrevista dirigida a Abogada Especialista en Derecho de Propiedad Industrial e Intelectual.....	67
4.1.3 Análisis de entrevista dirigida a Abogada Especialista en Propiedad Intelectual y Derecho de marcas .....	70
4.2 Verificación de la idea a defender.....	72
CONCLUSIONES .....	74
RECOMENDACIONES .....	75
BIBLIOGRAFÍA.....	76
ANEXOS.....	81

## ÍNDICE DE TABLAS

TABLA # 1 TIPOS DE SIGNOS DISTINTIVOS .....	12
TABLA # 2 NATURALEZA DEL SIGNO DISTINTIVO .....	13
TABLA # 3 DISTINCIÓN ENTRE MARCAS .....	21
TABLA # 4 PRINCIPIOS DE LOS DERECHOS MARCARIOS .....	32
TABLA # 5 CLASIFICACIÓN NIZA.....	38
TABLA # 6 POBLACIÓN.....	57
TABLA # 7 MUESTRA .....	58
TABLA # 8 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS .....	61
TABLA # 9 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES .....	62

## ÍNDICE DE GRÁFICOS

GRÁFICO # 1 BENEFICIOS DEL REGISTRO .....	15
GRÁFICO # 2 NUEVAS FORMAS DE APROVECHAMIENTO ILÍCITO .....	27
GRÁFICO # 3 COMPETENCIAS JURISDICCIONALES .....	28
GRÁFICO # 4 ENTREVISTA AL DR. ESPINOZA DE LOS MONTEROS .....	81
GRÁFICO # 5 ENTREVISTA A LA AB. CARLA PINO .....	81
GRÁFICO # 6 ENTREVISTA A LA AB. AVELINA PONCE.....	82

## ÍNDICE DE ANEXOS

<b>ANEXO # 1 EVIDENCIA FOTOGRÁFICA .....</b>	<b>81</b>
<b>ANEXO # 2 GUÍA DE ENTREVISTA .....</b>	<b>83</b>

**UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA  
ELENA**

**FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y DE LA  
SALUD  
CARRERA DE DERECHO**

**EL VALOR JURÍDICO DE LA MARCA NOTORIA Y  
EL APROVECHAMIENTO ILÍCITO**

**Autor: Luis Mora**

**Tutor: Ab. Wilfrido Wasbrum**

### **RESUMEN**

Este trabajo analiza la protección legal de las marcas notorias en la Comunidad Andina (CAN) y los desafíos que enfrentan ante el aprovechamiento ilícito. La investigación examina cómo la Decisión 486 y los principios de especialidad, territorialidad, primacía y prioridad protegen estas marcas, identificando además las limitaciones existentes, especialmente frente a nuevas formas de aprovechamiento ilícito en el entorno digital. El estudio revela que, aunque existe un marco normativo establecido por la Decisión 486, éste requiere adaptación para abordar efectivamente las infracciones en el ámbito digital, como el uso indebido en redes sociales y NFTS. La marca notoria, a diferencia de las marcas comunes, rompe con los principios de territorialidad y especialidad (este último de forma relativa), otorgándole una protección más amplia en la región andina. La investigación destaca el rol del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA) como intérprete de la normativa comunitaria, aunque sus decisiones no son vinculantes para los procesos administrativos nacionales. Los expertos entrevistados coinciden en que, si bien las normativas actuales están bien estructuradas para la protección general de marcas, requieren reformas para abordar las nuevas formas de aprovechamiento ilícito en el entorno digital. Entre las recomendaciones principales se incluye la necesidad de una reforma integral de la Decisión 486 para adaptarla al contexto digital, fortalecer los mecanismos de protección en las legislaciones nacionales, y mejorar la coordinación entre tribunales nacionales y el TJCA. También se enfatiza la importancia de que los titulares de marcas notorias declaren su notoriedad ante las autoridades competentes y mantengan una vigilancia activa en el ámbito digital para proteger sus derechos.

**Palabras claves:** Marca, Notoria, Aprovechamiento, Ilícito, Decisión 486

## ABSTRACT

This work analyzes the legal protection of well-known trademarks in the Andean Community (CAN) and the challenges they face regarding unlawful exploitation. The research examines how Decision 486 and the principles of specialty, territoriality, primacy, and priority protect these trademarks, while also identifying existing limitations, especially concerning new forms of unlawful exploitation in the digital environment. The study reveals that, although there is a regulatory framework established by Decision 486, it requires adaptation to effectively address infringements in the digital sphere, such as misuse on social media and NFTs. The well-known trademark, unlike common trademarks, breaks with the principles of territoriality and specialty (the latter in a relative manner), granting it broader protection in the Andean region. The research highlights the role of the Court of Justice of the Andean Community (TJCA) as interpreter of community regulations, although its decisions are not binding for national administrative processes. The interviewed experts agree that, while current regulations are well-structured for general trademark protection, they require reforms to address new forms of unlawful exploitation in the digital environment. Among the main recommendations is the need for a comprehensive reform of Decision 486 to adapt it to the digital context, strengthen protection mechanisms in national legislations, and improve coordination between national courts and the TJCA. It also emphasizes the importance of well-known trademark holders declaring their notoriety before competent authorities and maintaining active surveillance in the digital sphere to protect their rights.

**Keywords:** Well-known, Trademark, Exploitation, Unlawful, Decision 486

## INTRODUCCIÓN

Las marcas figuran en un Estado como un patrimonio intangible que requieren de una cobertura tutelar para la continuidad efectiva de sus actividades comerciales dentro del ámbito de la propiedad industrial e intelectual, por lo tanto, precisan de una protección sigilosa por parte de las entidades de registro y las normativas constituidas para este fin. En efecto, las legislaciones tanto nacionales como internacionales suponen una eficiente protección y tutela judicial efectiva, no obstante, la práctica de uso indebido de marcas prolifera en todos los sectores comerciales. La marca notoria por su reconocimiento y prestigio en un sector pertinente es susceptible de varias formas de aprovechamiento ilícito, sin embargo, los cuerpos normativos poseen todos los instrumentos legales para combatir estas actividades desleales, pero, con la evolución de la tecnología digital también emergen nuevas formas de aprovechamiento ilícito que las legislaciones no prevén y ocasionan vulnerabilidad en el sector marcario.

Partiendo de esta premisa se formula el requerimiento de valorar los recaudos que las legislaciones marcarias están implementando para enfrentar estos nuevos desafíos que conculcan la distintividad de las marcas y las llevan a un escenario de probable vacío legal e indefensión. El presente trabajo de investigación consta de cuatro capítulos, detallados a continuación:

El Capítulo I, intitulado Problema de Investigación, establece las interrogantes principales vinculadas con la marca notoria y el aprovechamiento ilícito. Se destaca el imperativo de frenar las acciones fraudulentas de personas inescrupulosas que tienden a usufructuar del prestigio de un signo distintivo, los porcentajes exorbitantes de solicitudes de oposición andina que reflejan los conflictos relacionados con marcas notorias evidenciando un problema en la región generando desconcierto a titulares y usuarios del sistema de propiedad industrial. Se da a conocer el objetivo general y los específicos, que están dirigidos a evaluar el perjuicio que desencadena el aprovechamiento ilícito en las marcas notorias.

En el Capítulo II, denominado Marco Referencial, se analiza los antecedentes teóricos y legales vinculados con la marca notoria y el aprovechamiento ilícito. Se considera la revisión del desarrollo de la teoría en propiedad industrial e intelectual, el origen de la marca, las formas de aprovechamiento ilícito y la supranacionalidad del TJCA,

generando un marco teórico sólido, que sostenga el trabajo de investigación. También se menciona en este capítulo los principios rectores de la marca notoria, y las nuevas formas de aprovechamiento ilícito, y revisando el marco legal se verifica que las normativas referentes no contemplan estas infracciones digitales emergentes, lo que deja con incertidumbre jurídica a los titulares de las marcas notorias.

En el Capítulo III, titulado Marco Metodológico, se especifica el diseño y tipo de investigación, las técnicas e instrumentos puestos en marcha para la recolección y análisis de la información, además de la población y muestras escogidas. Se hace uso de entrevistas a especialistas en derecho marcario y la utilización de técnicas documentales para compilar todo el material informativo atinente para divergir con las diferentes fuentes bibliográficas, llevando una valoración absoluta e imparcial de los cuerpos normativos referentes al aprovechamiento indebido de las marcas notorias.

En último término, el Capítulo IV muestra el Análisis, Interpretación y Discusión de los Resultados. En este tramo de la investigación se debaten los puntos de vistas vertidos por los entrevistados especialistas en Derecho de Propiedad Industrial e Intelectual, se dilucidan y valoran la información recabada. Se determinan las conclusiones y recomendaciones fundamentadas en los objetivos específicos, tratando de generar una idea concluyente para posibles adecuaciones normativas que establezcan de manera oportuna una tutela jurídica efectiva a las marcas notorias.

## **CAPÍTULO I**

### **PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN**

#### **1.1 Planteamiento del problema**

Las marcas notorias son signos distintivos que han adquirido amplio reconocimiento y reputación en el mercado debido a su uso intensivo, calidad y prestigio, enfrentan crecientes desafíos frente al aprovechamiento ilícito por parte de terceros en el contexto de la Comunidad Andina. A pesar de la existencia de un marco regulatorio supranacional establecido por la Decisión 486, que busca proteger estos signos distintivos, persisten prácticas que vulneran los derechos de sus titulares y generan confusión en los consumidores.

La importancia de las marcas notorias radica en su capacidad para diferenciar productos o servicios e identificar su procedencia comercial, lo que las convierte en activos valiosos para sus titulares. Como señala Otamendi (2003), "la marca notoria indica al público consumidor una fuente constante y uniforme de satisfacción"(p. 280), lo que explica por qué son objeto de aprovechamiento ilícito por parte de terceros que buscan beneficiarse indebidamente de su reputación.

De la misma manera que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones (en adelante TJCA), el Tribunal de Justicia Europea resuelve mediante interpretaciones prejudiciales litigios entre los gobiernos nacionales y las instituciones europeas, incluso, en particulares, organizaciones y empresas que demanden la conculcación de sus derechos.

En tal sentido, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha definido el aprovechamiento ilícito como el uso de un signo similar a una marca de renombre para beneficiarse de su poder de atracción, reputación o prestigio sin ofrecer compensación económica al titular (TJUE, 2009). Esta práctica no sólo perjudica a los titulares de las marcas notorias, sino que también genera confusión en los consumidores y fomentan comercio ilegal.

En cuanto al uso indebido de una marca notoria por parte de terceros, este acto implica utilizar un signo similar a dicha marca para obtener beneficios sin el consentimiento del titular.

El aprovechamiento surge porque la marca notoria ha adquirido prestigio, reconocimiento y una sólida reputación debido a los esfuerzos del propietario. Al emplear un signo semejante, el tercero explota la imagen de la marca sin resarcir económicamente al titular, lo que genera una injusticia y afecta el valor de la marca.

El aprovechamiento ilícito genera varias consecuencias negativas para el titular de la marca, además de diluir el carácter distintivo de la marca, también el público podría asociar la marca reconocida con productos o servicios que no están relacionados con los ofertados por el titular original, lo que puede causar confusión entre los consumidores al relacionar comercialmente al titular de la marca con el tercero, o que los productos y servicios del tercero tienen la misma calidad que los del titular.

En el contexto de la Comunidad Andina de Naciones (en adelante CAN), la Decisión 486 establece normas supranacionales para la protección de las marcas notorias, basadas en los principios de especialidad, territorialidad, primacía y prioridad. Sin embargo, la eficacia de este marco normativo es cuestionable. Según datos de la Secretaría General de la CAN, entre 2015 y 2019 se registraron 1.584 solicitudes de oposición andina por conflictos relacionados con marcas notorias, de las cuales el 63% fueron resueltas a favor del titular de la marca notoria afectada (Secretaría General de la Comunidad Andina, 2020).

Estas cifras evidencian que el aprovechamiento ilícito sigue siendo un problema para las marcas notorias en la región, generando perjuicios como la dilución de su fuerza distintiva, el debilitamiento de su reputación, la confusión en el público consumidor y la afectación a los derechos exclusivos de sus titulares. Por lo tanto, se requiere analizar el régimen legal andino frente a esta problemática, identificar las posibles falencias en su aplicación y proponer mejoras normativas y prácticas que fortalezcan la protección efectiva del valor jurídico de las marcas notorias.

En Ecuador, el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, en adelante (SENADI), reportó en 2022 un aumento del 35% en consultas relacionadas con la protección de marcas notorias frente a usos no autorizados, lo que refleja una creciente preocupación

entre los titulares de derechos (SENADI, 2022). La problemática se agudiza por la tensión entre los principios que rigen la protección de marcas, en la región andina y la naturaleza transfronteriza y multisectorial de las marcas notorias. Esta situación plantea interrogantes sobre la adecuación del marco normativo actual para hacer frente a las nuevas formas de aprovechamiento ilícito, especialmente en el entorno digital.

Además, existe un debate sobre el alcance y la interpretación de conceptos claves como la notoriedad y el aprovechamiento indebido en el contexto andino, lo que genera incertidumbre jurídica para titulares y usuarios del sistema de propiedad industrial.

En este contexto, resulta crucial analizar críticamente cómo la Decisión 486 y los principios que la sustentan se aplican en la práctica para proteger las marcas notorias, identificar posibles vacíos o inconsistencias en su implementación, y evaluar la necesidad de adaptaciones normativas o interpretativas que fortalezcan la seguridad jurídica y la competencia leal en el mercado andino.

Esta investigación busca contribuir a la comprensión de estos desafíos y proponer soluciones que equilibren la protección de las marcas notorias con el fomento de la innovación y la competencia en la región, considerando no solo los aspectos legales y económicos, sino también las implicaciones para la salud y seguridad de los consumidores derivadas del comercio ilegal de productos falsificados.

## **1.2 Formulación del problema**

- ¿En qué medida las nuevas formas de aprovechamiento ilícito limitan la protección de la marca notoria establecida en la Decisión 486 considerando los principios de especialidad, territorialidad, primacía y prioridad, y qué adecuaciones normativas o interpretativas podrían fortalecer dicha protección?

### **1.3 Objetivos**

#### **Objetivo General**

- Analizar el régimen de protección de marcas notorias establecido por la Decisión 486 de la Comunidad Andina frente al aprovechamiento ilícito, evaluando la aplicación de los principios de especialidad, territorialidad, primacía y prioridad, identificando posibles mejoras normativas e interpretativas que fortalezcan la seguridad jurídica de los titulares y la competencia leal en el mercado andino.

#### **Objetivos específicos**

- Examinar la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina relacionada con la protección de marcas notorias, identificando los criterios interpretativos sobre notoriedad, aprovechamiento indebido y la aplicación de los principios rectores.
- Evaluar la aplicación práctica de la Decisión 486 y sus principios por parte de las autoridades nacionales competentes en casos sobre marcas notorias en Ecuador y otros países miembros de la CAN.
- Identificar las principales modalidades de aprovechamiento ilícito de marcas notorias, sus efectos perjudiciales para los titulares y consumidores, y las sanciones previstas en la normativa comunitaria.

#### **1.4 Justificación de la investigación**

El presente trabajo se justifica por la relevancia que reviste el análisis de la protección legal de las marcas notorias en el ámbito de la CAN y la necesidad de fortalecer los mecanismos jurídicos para enfrentar el aprovechamiento ilícito de estos signos distintivos de alto renombre. Los resultados de la investigación brindarán un aporte significativo para el derecho de propiedad industrial andino, al identificar posibles falencias y proponer mejoras normativas y prácticas que garanticen la salvaguarda efectiva del valor jurídico y económico de las marcas notorias.

En esa misma línea, el estudio será de utilidad para los agentes económicos titulares de marcas notorias, las autoridades nacionales competentes y los operadores jurídicos involucrados en la protección de estos signos distintivos, al proporcionarles un análisis integral de la problemática y posibles soluciones para enfrentar el uso no autorizado por parte de terceros. De esta forma, se contribuirá al desarrollo de estrategias legales y políticas públicas dirigidas a prevenir y sancionar eficazmente el aprovechamiento ilícito, en beneficio de los titulares de derechos y de los consumidores afectados por estas prácticas desleales.

La justicia nace del valor jurídico, y, es el cúmulo de normas y principios que constituyen un entorno propicio para la interacción entre personas e instituciones, ordenando, prohibiendo o permitiendo actos determinados en la relación de individuos e instituciones. En consecuencia, cuando el valor jurídico de la marca notoria se ve amenazado por acciones ilícitas de terceros ocasionando perjuicios a los titulares, es conducente que se revisen y apliquen los cuerpos normativos existentes y relacionados con la protección a la propiedad industrial e intelectual, esto con el fin de que se ponga a buen recaudo la reputación de la marca y prestigio de los signos distintivos que a través del tiempo han logrado notoriedad y reconocimiento, lo que justifica que los Estados y entidades regionales afines prioricen su seguridad jurídica.

El presente trabajo de investigación busca analizar datos relevantes, información que se obtengan de interpretaciones prejudiciales, de una indagación bibliográfica y de campo, procurando que se determinen inferencias fundamentadas, en conjunción con las entrevistas realizadas a profesionales especialistas y entendidos en derecho de propiedad industrial e intelectual.

## **1.5 Variables de investigación**

- **Variable dependiente**

La Marca notoria.

- **Variable independiente**

El Aprovechamiento ilícito

## **1.6 Idea a defender**

Las nuevas formas de aprovechamiento ilícito limitan la protección de la marca notoria en la Comunidad Andina, basada en la Decisión 486 y los principios de especialidad, territorialidad, primacía y prioridad, requiriendo una revisión y posible adaptación normativa para fortalecer la seguridad jurídica de los titulares y la competencia leal en el mercado andino.

## **CAPÍTULO II**

### **MARCO REFERENCIAL**

#### **2.1 Marco Teórico**

##### **2.1.1. Origen y evolución de las marcas**

La utilización de las marcas se remonta a tiempos remotos, los primeros comerciantes a través de un sistema de tallado en roca usaban una especie de sellos, para posteriormente ser añadidos sobre cerámicas o documentos. Estas prácticas le suponían un signo distintivo o reconocimiento de propiedad que les diera una identidad, e incluso era una forma de obtener posición social y poder político.

Todo cabe indicar que, desde las primeras sociedades mercantiles se ha tenido el deseo de poseer una distinción que le proporcione autenticidad y reconocimiento. Para Ridge, la marca más antigua que se conoce fue descubierta en un fragmento de cerámica que data alrededor del año 3200 a.C., figuraba de un diseño repetitivo con el nombre de su titular, denota los elementos visuales de la sociedad pasada para distinguir y diferenciar sus productos y posesiones (2023).

La humanidad desde tiempos remotos ha sentido la necesidad de dejar una huella indeleble en la historia, desde los pictogramas rupestres hasta los signos distintivos de la era moderna reflejan la voluntad de plasmar una marca que alcance notoriedad y reconocimiento.

En cuanto al fin del sistema corporativo medieval, Costa (2018) indica que llegó con la Revolución Francesa, al proclamarse la autonomía comercial e industrial en marzo de 1791 mediante la ley Le Chapelier, la cual abolía todas las corporaciones, gremios y cofradías, suprimiendo además los signos distintivos obligatorios que mantenían vinculación con estas entidades, sin embargo, aunque la libertad del comercio y la industria permitía el reconocimiento lícito de marcas individuales de forma voluntaria, la falta de regulación llevó el cometimiento de abusos, falsificaciones y usurpaciones de marcas, sin sanciones, en tanto que, los interesados buscaban una legislación para reglar esta contrariedad.

El cambio generacional de lo medieval a la modernidad data de la Revolución Francesa, es el inicio de la industrialización de las actividades comerciales en todos los ámbitos, empieza el surgimiento de las fábricas en reemplazo de los pequeños talleres, también se desarrolla el Contrato Social, que abolió el sistema absolutista monárquico, condicionando de cierto modo los ilícitos de derecho marcario.

Ya para la década de los años 50, el industrialismo entra en decadencia dando paso a una nueva era, la publicitaria, gracias a la televisión, es cuando la marca impone su valor comercial, y empieza la competencia, que hasta entonces no figuraba en el ámbito marcario. En la actualidad, por efecto de las telecomunicaciones y su alcance mediático la emisión de publicidad de las marcas en todo el planeta es inconmensurable, generando cambios, reconocimiento y fructíferos beneficios.

Los cambios importantes referidos, son los surgidos en la forma de publicitar, puesto que, anteriormente la comunicación se daba en un solo sentido, es decir, unidireccional. Antes, las empresas emitían sus avisos mediante anuncios televisivos o medios como la radio, los diarios, entonces, los consumidores mantenían un rol pasivo. No obstante, con la llegada del internet y las redes sociales la manera de comunicarse se tornó bidireccional, esto es, que los consumidores tienen la libertad de interactuar con las marcas, emitir comentarios, historias e incluir experiencias personales.

La protección de las marcas notorias en el ámbito internacional ha sido objeto de estudio en diversos trabajos académicos. Villacreses (2008) analiza el régimen de protección de las marcas notorias en la Comunidad Andina, destacando la importancia de los principios de especialidad y territorialidad, así como la aplicación de la figura del riesgo de confusión y asociación. Magaña Ruffiño (2020) señala que estas marcas son atractivas para terceros que buscan lucrarse ilegalmente de su prestigio en el mercado.

En cuanto a las modalidades de aprovechamiento ilícito, se estudia la figura de la dilución marcaria como una forma de protección complementaria al riesgo de confusión tradicional, dirigida a evitar el debilitamiento gradual de la fuerza distintiva de las marcas notorias.

Al respecto, Gamboa Vilela (2006) analiza los actos de competencia desleales relacionados con el uso no autorizado de signos notorios, como la imitación sistemática de sus características distintivas y la explotación indebida de su reputación.

### **2.1.2 Signos distintivos**

Los signos distintivos son considerados como una identidad única, puesto que se trata de elementos que facilitan la identificación y distinción en el mercado de los productos o servicios de una empresa frente a los de otras. Funcionan como huellas digitales irrepetibles que permiten a los consumidores reconocer una marca y vincularla con determinados atributos, calidad y experiencias.

García Velasco (2021) sostiene que “entre los signos distintivos más conocidos en el mercado y entre los consumidores están las marcas, toda vez que por medio de ellas las empresas se han identificado ante estos últimos para diferenciarse de otros productos o servicios similares” (p.109). Por lo tanto, no solo facilitan la identificación de productos o servicios, sino que también influyen en la percepción de calidad y generan confianza en los consumidores, fortaleciendo la relación entre empresa y cliente.

En cuanto a los signos distintivos, Pérez (2021) enfatiza que son aquellos que pueden transmitir un significado de forma autónoma a cualquier individuo, sin requerir una explicación adicional, y en efecto, pueden aludir a productos, empresas, servicios u otros elementos, de hecho, estos signos cuentan con características legales que prohíben su uso por parte de terceros sin autorización.

En otro orden de ideas, los signos distintivos son cruciales para la comunicación efectiva en el mercado, ya que permiten a los consumidores reconocer y asociar rápidamente productos o servicios con sus respectivos proveedores. Su protección legal no solo asegura la exclusividad para los propietarios, sino que también fomenta la competencia leal al evitar confusiones entre marcas.

#### **2.1.2.1 Tipos de Signos Distintivos**

Aunque la Decisión 486 no establece claramente un concepto de signos distintivos, no obstante, ejerce protección y regulación sobre los que considera una clasificación de estos, entre los que destacan: Las Marcas, Lemas comerciales, Nombres comerciales, Indicaciones geográficas o Denominaciones de origen.

Esta clasificación sirve de cimiento para que los países miembros de la CAN instauren su propia clasificación de signos distintivos, pero, sin discordar con el Régimen.

En Ecuador, el SENADI identifica la existencia de los siguientes signos distintivos:

Tabla # 1 Tipos de Signos Distintivos

<b>Tipos de Signos Distintivos</b>	
<b>Marca de productos</b>	El signo es una marca de productos cuando será aplicado a un producto determinado. Son el tipo más común y se refieren a palabras, letras, números, dibujos, símbolos o combinaciones de estos elementos que identifican un producto o servicio.
<b>Marcas de servicios</b>	No se oferta un producto determinado, sino, una prestación o un servicio. El signo es una marca de servicios. Permiten a los consumidores reconocer y asociar ciertos servicios con una empresa en particular.
<b>Nombre comercial</b>	Si se es propietario de un local comercial en el que se realizan cualquier tipo de actividad comercial. Entonces se trata de un nombre comercial. Por tanto, identifica a una empresa en el mercado, como, por ejemplo, el nombre de una tienda o compañía.
<b>Lema comercial</b>	Son eslóganes o frases cortas que acompañan a una marca o nombre comercial y refuerzan su imagen
<b>Indicación de procedencia</b>	El signo consiste en un nombre, expresión, imagen o signo que designe o evoque un país, región, localidad o lugar determinado. Indica que las características especiales o la reputación del producto se deben fundamentalmente a su origen geográfico.
<b>Denominación de origen</b>	Identifican productos originarios de una región geográfica específica y cuyas características se deben esencialmente al medio geográfico, incluidos factores naturales y humanos.
<b>Apariencia distintiva</b>	Se trata de características propias que no se repiten en algún otro como fachada, menú, decoración, mobiliario. Engloba el conjunto de elementos visuales que hacen que un producto, un establecimiento comercial o un servicio sea único y reconocible.
<b>Marcas colectivas</b>	Identifican productos o servicios que provienen de miembros de una asociación, como una cooperativa o un gremio.
<b>Marcas de certificación</b>	Garantizan que un producto o servicio cumple con determinadas normas o especificaciones técnicas.

Fuente: SENADI (2024)

Elaborado por: Luis Mora Gonzabay

Los titulares de marca deben proteger sus signos distintivos como derecho exclusivo a utilizarlos, puesto que es una inversión a futuro que les permitirá fortalecerla, diferenciarla de la competencia, obtener como resultado el incremento del valor de la empresa, y, finalmente, prevenir problemas legales provenientes de la utilización fraudulenta por parte de terceros.

### 2.1.2.2 Naturaleza del signo distintivo

Los signos distintivos ejercen un rol significativo en el marketing como en la propiedad industrial. Responden como medios de identificación para bienes y servicios, permitiendo que los consumidores diferencien una marca sobre otra. Más allá de ser simples símbolos o denominaciones, estos signos constituyen elementos estratégicos

que imponen una identidad de marca y sostienen un vínculo emocional con los usuarios.

El SENADI reconoce los siguientes signos distintivos según su naturaleza:

*Tabla # 2 Naturaleza del Signo Distintivo*

<b>Naturaleza del signo distintivo</b>	
<b>Denominativo</b>	Contiene solamente letras, números o signos. Es un nombre que se le asigna a un producto o marca para que los consumidores puedan reconocerlo fácilmente.
<b>Mixto</b>	Además de tener letras, números o signos, tiene colores, tipo de letra especial o gráficos.
<b>Figurativo</b>	Solamente posee gráficos. Utiliza una imagen, un dibujo, un símbolo o una forma gráfica para identificar y diferenciar un producto o servicio.
<b>Tridimensional</b>	Consiste en un envase, un empaque, la forma de un producto, con dimensiones de largo, ancho y profundidad.
<b>Sonoro/ auditiva</b>	Constituye un sonido, melodía o secuencia sonora específica. Es decir, es una "canción" o un "jingle" que se asocia de manera única con una determinada marca.
<b>Olfativo</b>	Constituye un olor, un aroma, una fragancia creando una conexión emocional y memorable con el consumidor.
<b>Táctil</b>	Tiene una textura característica, un relieve o una sensación particular que crea una experiencia sensorial única para el consumidor.

**Fuente: SENADI, (2024)**

**Elaborado por: Luis Mora Gonzabay**

Si bien, los signos distintivos representan un abanico de oportunidades para las empresas, también persigue imponer una identidad fuerte e indeleble. A partir de los habituales signos denominativos hasta los novedosos signos olfativos y táctiles, cada uno representa sus ventajas y desafíos específicos.

La selección del signo distintivo más ajustado obedecerá a varios factores, como el tipo de producto o servicio, el público al que se dirige y los objetivos de marketing de la empresa. Es esencial entender que un signo distintivo no es solo un nombre o imagen, sino un recurso estratégico que puede ser decisivo para el éxito o fracaso de una marca en el mercado. Al elegir y proteger de forma efectiva un signo distintivo, las empresas pueden consolidar su estatus en el mercado y cultivar una relación duradera con sus clientes.

### **2.1.3 ¿Cómo se crea una marca?**

La conformación técnica de una marca implica definir los elementos visuales, verbales y conceptuales que la identificarán de manera única en el mercado. Por tal razón, estos elementos deben ser coherentes, memorables y capaces de transmitir la esencia de la marca.

Para el profesional de marketing digital, Carlos Mora (2024) establecer una identidad de marca fuerte es un proceso prolongado que implica definir los objetivos y valores de la empresa, analizar el mercado al que se dirige, desarrollar una historia de marca atractiva y diseñar una imagen que represente eficazmente la marca.

En esencia, es lo que proporciona una base sobre la cual se construye la marca, no obstante, la investigación del mercado objetivo es crucial para asegurar que la marca resuene con su audiencia. Además, una narrativa convincente le da a la marca un propósito y conexión emocional con los consumidores y el diseño eficaz de la marca asegura que su imagen visual sea coherente y memorable. Como elementos clave en la conformación técnica de una marca, está crear el nombre de la marca, el cual debe ser distintivo, fácil de recordar y relevante para el producto o servicio, se debe verificar que no exista una marca registrada similar. Un requisito fundamental es proceder al registro legal en SENADI para garantizar la propiedad exclusiva. Otro aspecto importante es el logotipo o la creación de una representación visual que simbolice la marca puede incluir tipografía, iconografía, colores y formas, consecuentemente, debe ser versátil para adaptarse a diferentes formatos y tamaños. Como Símbolo, debe contener un Elemento gráfico que represente la marca sin incluir el nombre, sencillo y fácil de recordar, evocando las cualidades y valores de la marca.

Según la experta en marketing, Danae Salinas (2023), crear una marca exitosa implica esfuerzo, atención minuciosa y una planificación estratégica. Es esencial revisar y adaptar la estrategia a medida que el negocio evoluciona y las demandas del público cambian.

De hecho, la conformación técnica de una marca es un proceso estratégico que requiere de conocimientos en diseño, marketing y propiedad intelectual. Al definir cuidadosamente los elementos visuales y verbales, se logra una identidad de marca sólida y memorable que posiciona la marca en el mercado y genera reconocimiento entre los consumidores.

### **2.1.3.1 Protección de registro de marca y sus beneficios**

El registro de marca otorga derechos de exclusividad sobre la marca registrada. Esto permite al titular prevenir, evitar e impedir que terceras personas oferten el mismo producto o servicio, lo que podría generar confusión o asociación en los usuarios y, en

última instancia, causar un perjuicio económico al titular del registro. Para el SENADI (2021), Cualquier persona natural o jurídica, nacional o extranjera, domiciliada o no en Ecuador, de derecho público o privado, y cualquier clase de asociación que se vinculen con actividades de la economía social de los conocimientos, la creatividad y la innovación, puede registrar cualquier tipo de signo que pueda distinguir los productos o servicios que se ofrecen en el mercado, siempre y cuando sea capaz de diferenciarlos de otros productos o servicios existentes. En ese sentido, la protección de una marca registrada tiene un período de validez inicial de 10 años y puede renovarse indefinidamente. Esta se puede realizar entre los seis meses antes y los seis meses después de la fecha exacta de vencimiento de la marca.

*Gráfico # 1 Beneficios del Registro*



**Fuente: (La importancia del asesoramiento legal en el Registro de Marcas, 2024)**  
**Elaborado por: Luis Mora Gonzabay**

Al registrar una marca, el titular adquiere derechos exclusivos que le permiten prevenir el uso no autorizado por terceros, proteger su inversión y asegurar su posición competitiva. Además, ofrece beneficios adicionales como la posibilidad de otorgar licencias, franquiciar, y proteger la marca tanto en Ecuador como en los países de la Comunidad Andina. La renovación indefinida del registro convierte a la marca en un activo intangible valioso y duradero para la empresa.

### **2.1.3.2 Examen de Patentabilidad**

En la solicitud de patentes, uno de los requisitos es que la solicitud puede reivindicar una sola invención o un grupo de invenciones relacionadas entre sí por un único concepto inventivo. Esto significa que las invenciones presentadas en la solicitud deben tener una relación técnica entre sí y estar basadas en un mismo principio inventivo.

En la Decisión 486 (2000), en Art. 14, se establece que “Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial” (pág. 4).

Una patente es un derecho exclusivo concedido por el Estado para proteger una invención. Este derecho garantiza al titular el derecho exclusivo de utilizar y explotar la invención, así como también, impedir que terceros la usen sin su autorización. Si el titular decide no explotar la patente, puede venderla o ceder los derechos a otra empresa para que la comercialice bajo licencia.

Según establece el art. 19 de la Decisión 486 (2000), existe la libertad de patentar todas las invenciones, ya sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre y cuando sean nuevas, impliquen un nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.

Para que el SENADI otorgue una patente de invención o un modelo de utilidad, se deben cumplir con tres requisitos: novedad, nivel inventivo y aplicación industrial. En el caso de los diseños industriales, solo se requiere cumplir con el requisito de novedad. El tiempo de duración de una patente de invención es de 20 años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud en el país miembro. Para los modelos de utilidad, el plazo es de 10 años desde la fecha de presentación de la solicitud en el respectivo país miembro. El registro tiene una duración de 10 años contados desde la

fecha de presentación de la solicitud en el país miembro.

El derecho exclusivo otorgado por una patente de invención, modelo de utilidad o registro de diseño industrial es territorial, lo que significa que se obtiene protección solo en el país que otorga la patente o el registro. Para obtener protección en diversos países, es necesario solicitar la protección en cada uno de manera individual.

Al presentar una solicitud de patente por primera vez, se cuenta con un plazo de doce meses para presentar solicitudes en otros países, reclamando como derecho de prioridad la fecha de presentación de esa primera solicitud. En el caso de los diseños industriales el plazo para reclamar prioridad es de seis meses.

### **2.1.3.3 La Oposición en registro de marca**

Las oposiciones pueden fundamentarse en la convicción del oponente de que la marca a inscribirse es engañosa, descriptiva, genérica o que podría diluir la calidad distintiva de la marca notoria. Aparte de presentar una razón válida para la oposición, el oponente debe proporcionar pruebas fehacientes que respalden su objeción a la solicitud de registro.

Luzuriaga Castro (2022) enfatiza que la oposición referente a las marcas es el proceso en el cual una parte decide oponerse a la solicitud de registro de una marca por parte de otra, basándose en razones como la similitud o confusión que podría causar con una marca ya existente.

Por otra parte, el Protocolo para la gestión de casos con Oposición Andina, Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina en su artículo 147, estableció la oposición como una herramienta jurídica fundamental para salvaguardar los derechos de marcas que, con antelación han sido solicitadas o registradas en cualquier de los países miembros de la Comunidad Andina (2023).

Por lo tanto, una oposición a la marca debe especificar varios motivos para impugnar una solicitud de registro. Con frecuencia, la oposición es presentada por alguien que posee derechos previos sobre una marca idéntica o similar. No obstante, las solicitudes de marca también pueden sufrir impugnaciones por situaciones o motivos diversos.

En cuanto a las pruebas presentadas para sustentar y justificar la oposición, estas deben incluir detalles sobre el lugar, el tiempo, el alcance y la naturaleza del uso de la marca

a la que se opone. Estas pruebas deben estar relacionadas con los productos y servicios para los cuales la marca está registrada y en los que se fundamenta la oposición.

Según información proporcionada por (SENADI, 2024). Los requisitos obligatorios al presentar un trámite de oposición son los siguientes:

1. Solicitud de oposición
2. Comprobante de pago
3. Escritos relativos al trámite

Además, se puede ejecutar los siguientes pasos:

- Ingresar solicitud de oposición.
- Ingresar pago.
- Ingresar escritos relativos al trámite.
- Entregar notificación

La oposición a una solicitud de marca es un recurso legal esencial que permite a una parte interesada objetar el registro de una marca, argumentando que es engañosa, confusa, descriptiva o que diluye una marca notoria ya existente. Este proceso requiere que el oponente presente razones claras y pruebas contundentes que demuestren el uso anterior de la marca y los posibles efectos negativos que tendría la inscripción de la nueva marca. Además, el oponente debe cumplir con los requisitos formales del trámite, como la presentación de la solicitud y el pago correspondiente.

De manera que, la oposición es un mecanismo clave para proteger los derechos de marcas previamente registradas, especialmente dentro del marco de la Comunidad Andina, donde su relevancia está respaldada por la Decisión 486 y otras normativas locales.

#### **2.1.4 Concepto, características, e importancia de la Marca Notoria**

Marca notoria es toda aquella que ha alcanzado aceptación e identificación singular entre usuarios en un sector pertinente del público consumidor, logrando permanecer en la memoria del consumidor, imponiendo preferencia, elección y lealtad. Esta distintividad le otorga una protección legal especial por parte del Estado y los organismos supranacionales.

Otamendi (2003) indica que una marca notoria es aquella que, debido al uso intensivo, publicidad y difusión en el mercado, ha adquirido un alto grado de reconocimiento y

prestigio entre los consumidores, más allá del segmento específico de productos o servicios que distingue. Por tanto, esta notoriedad les confiere una protección especial y reforzada frente a posibles usos no autorizados por parte de terceros.

Como medio preventivo, cada Estado ejecuta mecanismos garantistas en sus legislaciones, con el fin de evitar que terceros comercialicen productos o servicios idénticos o similares con marcas iguales o afines. Esto, con la finalidad de evitar confusiones entre los consumidores y garantizar que adquieran el producto o servicio de la competencia (Pomárico, 2021).

En otro contexto, se resalta la importancia de la creación de marcas, entre ellas, la notoria, por ser un factor elemental para que las empresas y los titulares puedan lograr en el público un sentido de identificación, seguridad y recuerdo sobre los productos y servicios que los distinga de productos similares ofertados por otros empresarios.

#### **2.1.4.1 La Marca Renombrada**

La marca renombrada ha logrado trascender su función principal para convertirse en un referente cultural y emocional generando una lealtad profunda y duradera en sus consumidores, quienes la prefieren por encima de otras opciones de productos o servicios, por tanto, posee un impacto significativo en la industria, estableciendo tendencias y marcando el ritmo de la competencia. Al respecto, Vargas Mendoza (2006), afirma lo siguiente:

La noción de marca renombrada debe aplicarse a aquel signo que, en razón de su elevada dosis de prestigio en el mercado, merece ser protegido más allá de la regla de la especialidad frente a cualquier uso posterior de un signo idéntico o similar, que pueda generar dilución del valor atractivo de la marca o que pueda suponer un aprovechamiento indebido por parte de un tercero del prestigio o renombre de la marca en cuestión. (p. 2)

Una marca renombrada es el resultado de años de inversión, esfuerzo y cuidado. Su valor radica no solo en el producto que ofrece, sino en la confianza y lealtad que ha generado en sus consumidores. Por esta razón, los Estados reconocen la necesidad de proteger estas marcas de manera especial para beneficio de los consumidores y de la economía en general. En este sentido, el principio de especialidad es un fundamento clave en el derecho marcario, en esencia, señala que una marca brinda protección únicamente para los productos o servicios con los que ha sido registrada. En otras palabras, una marca registrada para "calzado deportivo" no garantiza automáticamente

su protección para "bebidas energéticas", no obstante, las marcas de renombre cuestionan este principio. Debido a su gran reconocimiento y prestigio, estas marcas disfrutaban de una protección más extendida. Y, en efecto, su uso en otros productos o servicios, aunque no idénticos, podría:

- **Generar confusión:** Los consumidores podrían asociar erróneamente los nuevos productos con la marca renombrada, lo que podría perjudicar su reputación.
- **Diluir el valor de la marca:** El uso no autorizado de una marca renombrada en productos de menor calidad podría disminuir su prestigio y valor.
- **Aprovecharse indebidamente de la reputación de la marca:** Un tercero podría tratar de beneficiarse de la fama de la marca renombrada sin haber invertido en su construcción.

#### **2.1.4.2 La Marca Renombrada y la distinción con la marca notoria**

Se entiende como marca notoria a aquella que es conocida en un sector pertinente de los consumidores direccionados a productos y servicios o a las actividades que vinculan y garantizan estas marcas, en su contraparte, la marca renombrada es reconocida de manera considerable por el público en general. En la Interpretación Judicial, Proceso 1-IP-87 (1987), se señala a la marca renombrada diferenciándola de la marca notoria de la siguiente manera:

La marca “renombrada”, que antes se mencionó, debe ser conocida por diferentes grupos de consumidores, en mercados diversos y no sólo dentro de un grupo particular, como ocurre con la marca notoria. Puede derivarse entonces que toda marca renombrada es notoria, pero no toda marca notoria es renombrada, calidad esta última más exigente. (p.12)

Aunque la marca renombrada no ha sido normada en la Decisión 486 de la CAN, el Tribunal de Justicia a través de la interpretación prejudicial ha considerado que es reconocida por encima del sector pertinente, es decir, por el público en general. Por ende, la calidad de la marca renombrada es superior, dando por sentado que una marca renombrada bien puede ser notoria, sin embargo, una marca notoria no goza del privilegio de ser considerada renombrada.

La marca renombrada posee tutela frente al riesgo de confusión, asociación y dilución, sucede lo mismo con la marca notoria, a excepción del riesgo de dilución donde la tutela es menos proporcionada, y, esa reducida protección estaría sujeta a la valoración del nivel de acreditación y reconocimiento en el área pertinente a la que está

relacionada (Vargas Mendoza, 2006, p. 5). En este sentido, para la marca renombrada se prevé una protección más amplia frente a los riesgos de uso indebido, en comparación con la marca notoria cuya eficacia frente al riesgo de erosión es limitada y depende de factores como el nivel de aceptación y reconocimiento en su sector pertinente.

Tabla # 3 *Distinción entre Marcas*

MARCA RENOMBRADA	MARCA NOTORIA
La marca no es reconocida únicamente en su sector, sino también en otros.	Es una marca reconocida en su sector.
Rompe el principio de especialidad de modo absoluto, por lo que es protegida respecto de todos los productos y servicios.	Rompe el principio de especialidad de manera relativa: es decir, rompe el principio de especialidad respecto de productos y/o servicios.
La categoría de renombre de una marca no debe ser probada, pues se trata de un “hecho notorio” que puede ser reconocido de oficio por las autoridades administrativas y judiciales de los Países Miembros de la Comunidad Andina.	La notoriedad debe probarse por su titular, y los medios de prueba idóneos para demostrar la notoriedad de un signo se encuentran establecidos en el artículo 228 de la Decisión 486.
La marca renombrada puede no ser usada pero igual estará protegida, pues su carácter de renombrado le otorga protección incluso si no es usada.	Si se solicita la cancelación de una marca notoria en un País Miembro, esta no necesita demostrar su uso, sino únicamente acreditar la existencia y la vigencia de notoriedad en al menos uno de los otros Países Miembros de la Comunidad Andina.
Ejemplo: “Coca Cola” es reconocida más allá del sector de alimentos y bebidas.	Ejemplo: “Pilsener” es una marca reconocida en un sector pertinente (Ecuador). Y sólo es reconocida como clase 32 Niza (cervezas).

Fuente: Infografía (2024)

Elaborado por: Luis Mora Gonzabay

Contrario a los beneficios de la marca notoria, quien rompe de manera relativa los principios de especialidad, territorialidad e inscripción registral, la marca renombrada lo hace de forma absoluta, de este modo es protegida preferentemente en todos los servicios o productos.

#### **2.1.4.3 El Valor Jurídico de la marca notoria**

El Valor jurídico aborda derechos, pero, también obligaciones normadas por un sistema legal, la finalidad es que impere el bien común por sobre la individualización de derechos, que exista igualdad entre las personas, objetivo fundamental en el derecho, la justicia. Respecto al Valor jurídico, García, (2012) refirió la definición de Radbruch de la siguiente manera:

El Derecho es la realidad que tiene el sentido de servir al valor jurídico, a la idea del derecho, en consecuencia, la idea del derecho debe estar constituida, por un valor, que, dice, no puede ser otro que el de la justicia, de manera que, derecho es la realidad cuyo sentido estriba en servir a la justicia. (p. 264)

La axiología, refiere al valor y su teoría, en otras palabras, la teoría del valor, la naturaleza del valor y razonamientos de valores. La axiología jurídica, estudia la problemática existente en los valores jurídicos, resuelve sobre cuáles serán los valores idóneos de un modelo indicado de derecho que procederán en la aplicación del derecho, en consecuencia, el valor jurídico es la importancia de precautelar o hacer prevalecer derechos civiles, derechos reales o patrimoniales y derechos personales, entre los valores jurídicos se encuentran la justicia, la seguridad, la igualdad, el orden y la libertad. A opinión Magaña Ruffino (2020) es habitual que los Estados brinden tutela a las marcas comunes, sin embargo, esta protección sería insuficiente si no extendiera también una defensa adicional a las marcas notorias y de renombre (p.202).

De hecho, refleja la necesidad de la normativa en abordar las particularidades de protección de las marcas con gran proyección en el mercado, reconociendo su importancia y garantizando el prestigio o el reconocimiento del valor jurídico.

En este sentido, el valor jurídico de la marca notoria se refiere al conjunto de derechos y ventajas que la legislación concede a su propietario, derivado del amplio reconocimiento y prestigio que la marca ha logrado en el mercado. Esta protección particular tiene como objetivo salvaguardar la inversión realizada y prevenir que terceros se beneficien de manera indebida de la reputación de la marca.

#### **2.1.4.5 Formas de aprovechamiento ilícito de marcas notorias**

El aprovechamiento ilícito de una marca notoria se configura cuando un tercero, sin autorización del titular, utiliza un signo idéntico o similar para distinguir productos o servicios iguales o relacionados, con el fin de beneficiarse indebidamente de la reputación y goodwill asociados a la marca notoria (Villacreses, 2008). Esta práctica genera confusión en los consumidores, debilita el carácter distintivo de la marca, afectando los derechos exclusivos del titular.

Según Haro Bravo (2019), en el ámbito de la propiedad industrial, la libre competencia tiene sus limitaciones debido a los derechos conferidos al titular de la marca. Las potestades que incluyen estos derechos son: el ius utendi, que le otorga el derecho

exclusivo de usar la marca; y el *ius prohibendi*, que es la capacidad del titular de impedir a terceros utilizar la marca sin previo consentimiento (p.39).

En conjunto, estos derechos garantizan que el titular de la marca tenga control sobre su uso, lo que a su vez crea barreras a la libre competencia, ya que otros actores en el mercado no pueden utilizar libremente la marca para sus propios productos o servicios. Este control para proteger la inversión y el esfuerzo que el titular ha puesto en construir el valor de la marca. En tal sentido, el aprovechamiento ilícito configura en la utilización fraudulenta de un signo distintivo, es decir, la acción de producir en la mente de los consumidores la confusión entre productos y servicios.

La notoriedad que una marca genera trae consigo también muchas maneras de cometer uso del prestigio adquirido, en el ámbito marcario se consideran estas prácticas fraudulentas un perjuicio para el signo distintivo y su titular, puesto que, es evidente es necesario que este accionar desgasta la reputación y reconocimiento de la marca notoria, provocando confusión y dispersión gradual de la identidad, poniendo en juego la retención de la marca o el nombre en la memoria de los consumidores.

Respecto al aprovechamiento indebido otra autora expresa lo siguiente:

En primer término, recordar que para que pueda estimarse la existencia de una violación de marca por esta circunstancia es preciso que concurren ciertos presupuestos o condiciones, entre los que está el carácter “indebido” y “sin justa causa” del aprovechamiento, por lo que el mero aprovechamiento de la notoriedad o renombre de la marca no es bastante para que pueda estimarse que el uso controvertido infringe la marca en cuestión. (Suñol, 2015)

Una de las maneras para que se consolide la existencia de una conculcación al derecho de marca es que se cree incertidumbre o confusión en la retentiva de los consumidores o se desgaste el prestigio de esta mediante la utilización malintencionada o con el propósito de desacreditar la calidad de los productos o servicios representados por un signo distintivo. Existen mecanismos tradicionales que protegen y eluden de todo riesgo de uso indebido a la marca notoria. Sin embargo, también existen varias formas de aprovechamiento ilícito que la afectan, tales como: la Dilución, la Confusión y la Asociación.

#### **2.1.4.6 La dilución de la marca notoria**

En la dilución, figura un problema común para las marcas que han ganado reconocimiento o calidad entre los consumidores. Para Magaña Ruffino (2020), estas

marcas son atractivas para terceros que buscan lucrarse ilegalmente de su prestigio en el mercado. Esto podría ocasionar una pérdida o reducción de la capacidad distintiva del signo en perjuicio del titular de la marca (p.206).

De hecho, la dilución se produce cuando la misma marca o una muy parecida se utiliza en diferentes productos, lo que crea el riesgo de desgastar o erosionar la identidad que tiene el público de una marca muy fuerte y su línea específica de productos. En la interpretación prejudicial del TJCA, Proceso153-IP-2022 (2023), se define así al riesgo de dilución:

El riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la alta capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, respecto de aquellos productos o servicios relacionados o conexos que generen la posibilidad de causar riesgo de confusión o de asociación. (p. 11)

Cuando un signo es notoriamente conocido, ha logrado establecerse en la mente del consumidor, lo que le otorga un valor significativo, entonces, si los consumidores comienzan a confundir un signo con otro, se puede perder la singularidad y el valor que el signo original tenía en el mercado, en efecto, se enfatiza que este riesgo de dilución es especialmente relevante en el contexto de productos o servicios que guardan relación o cierto vínculo, esto genera preocupación, ya que la proximidad en el mercado puede aumentar la probabilidad de confusión.

La legislación Comunitaria Andina, en la Decisión 486, específicamente en el inciso h) del artículo 136, los incisos e) y f) del artículo 155, y el artículo 226, menciona de forma Explícita a la "dilución" dentro del marco legal de la Comunidad Andina. Además, en el artículo 136, la dilución se establece como el derecho del titular de una marca para impedir el registro de marcas que puedan afectar sus derechos exclusivos. En el artículo 155, se enumeran los casos de uso comercial y no comercial sin autorización por parte del titular de la marca notoria.

Por consiguiente, en el art. 226, de la sección relacionada a los signos distintivos notoriamente conocidos, los elementos claves se centran en proteger la integridad de marcas notorias, no solo contra competidores directos, sino también frente a usos en sectores no relacionados que puedan debilitar su valor o generar confusión en los consumidores.

#### **2.1.4.7 La Confusión de la marca notoria**

La posibilidad de confusión entre marcas comerciales permite a los titulares impedir que terceros registren o usen una marca idéntica o similar en productos o servicios que sean idénticos o relacionados, ya que esto podría causar confusión o asociación en la mente del público. La Interpretación Prejudicial del TJCA, en el Proceso No 85-IP-2004 (2004), define a la confusión marcaria de la siguiente manera:

En definitiva, el Tribunal estima que la confusión puede manifestarse cuando, al percibir la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien encuentra cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante. (p.7)

Por otra parte, el principio de especialidad tiene un vínculo estrecho con el riesgo de confusión, porque establece que el titular de una marca puede argumentar que existe riesgo de confusión cuando un tercero utiliza una marca idéntica o parecida a la suya para diferenciar productos o servicios idénticos o que tienen una conexión competitiva. Entonces, si no existe una conexión competitiva entre los productos o servicios distinguibles por las marcas en controversia, claramente, no puede haber riesgo de confusión.

En torno a la Confusión existe un nexo cercano con el principio de especialidad, dado que para que exista menoscabo o atropello en las marcas debe existir de por medio una competencia de productos o servicios iguales que derive en una confusión de distinción, de lo contrario, hay la posibilidad de que permanezcan en el mercado signos distintivos parecidos con servicios o productos de líneas distintas. Es decir, existe la probabilidad que otra entidad industrial podría registrar una marca con características iguales o similares para productos o servicios diferentes, siempre y cuando no infrinja los derechos del titular original.

En otro contexto, el examen de Confundibilidad marcaria es fundamental para proteger las marcas comerciales en la Comunidad Andina y alrededor del mundo. Esta herramienta tiene como objetivo preservar lo distintivo de las marcas y evitar la confusión en el mercado, garantizando que cada marca pueda distinguirse y ser reconocida por el público de forma particular.

#### **2.1.4.8 Aprovechamiento ilícito por asociación de la marca notoria**

La asociación ilícita de una marca notoria constituye una práctica desleal que pretende

explotar la fama y el prestigio de una marca reconocida para obtener un beneficio económico o comercial inapropiado. Esta acción implica establecer de forma engañosa una conexión entre un producto o servicio y una marca famosa, creando en el consumidor la ilusión errónea de que hay una relación comercial o de calidad entre ellos. En torno al aprovechamiento ilícito por asociación, el profesor Manuel Otero (2000), expone:

Existirá un acto de imitación con riesgo de asociación cuando los consumidores, aunque puedan diferenciar el producto imitado y el resultante de la imitación, justamente por la coincidencia de determinados elementos identificativos de la forma de presentación de ambos, pueden ser inducidos al error de creer que proceden de la misma empresa o de empresas relacionadas entre sí. (p. 76)

Al determinar la posibilidad de que los consumidores asocien incorrectamente los productos, resalta el impacto negativo que la imitación puede tener en la reputación de la marca original, es decir, se enfatiza la importancia de la percepción de la marca original y cómo la asociación ilícita de una marca puede afectar su reputación.

La utilización de marcas similares en grafía, sonido o aspecto visual, así como también el empleo no autorizado de logotipos, colores y eslóganes plantea cuestiones críticas sobre la propiedad y el uso de elementos distintivos, se convierte en un recurso estratégico por parte de competidores desleales tanto que puede ser visto como un robo de valor, donde la empresa imitadora se beneficia de la inversión y el esfuerzo de marketing de otra.

La psicología del consumidor según Daniella Terreros (2022), es una técnica valiosa para diseñar planes estratégicos de marketing dirigidas a los clientes, no debe considerarse como una solución mágica infalible ni como un medio para manipular o engañar a las personas y que este medio las induzca al error. En ese sentido, al crear asociaciones mentales en el consumidor, la asociación ilícita se apoya en la psicología del consumidor, que tiende a establecer conexiones entre experiencias pasadas y decisiones de compra. Esto pone de manifiesto la vulnerabilidad del consumidor ante estrategias engañosas, lo que a su vez resalta la necesidad de una mayor educación y conciencia sobre el reconocimiento de marcas.

La asociación ilícita de marcas notorias revela un fenómeno complejo que abarca dimensiones legales, comerciales, psicológicas y éticas. Las implicaciones de este tipo de prácticas son profundas y afectan no solo a las marcas originales, sino también a la

confianza y seguridad de los consumidores en el mercado. Este punto puede abrir una puerta a la discusión sobre la necesidad de medidas legales más estrictas para proteger la marca notoria, así como también la importancia de la vigilancia en el mercado.

#### **2.1.4.9 Nuevas formas de aprovechamiento ilícito de la marca notoria**

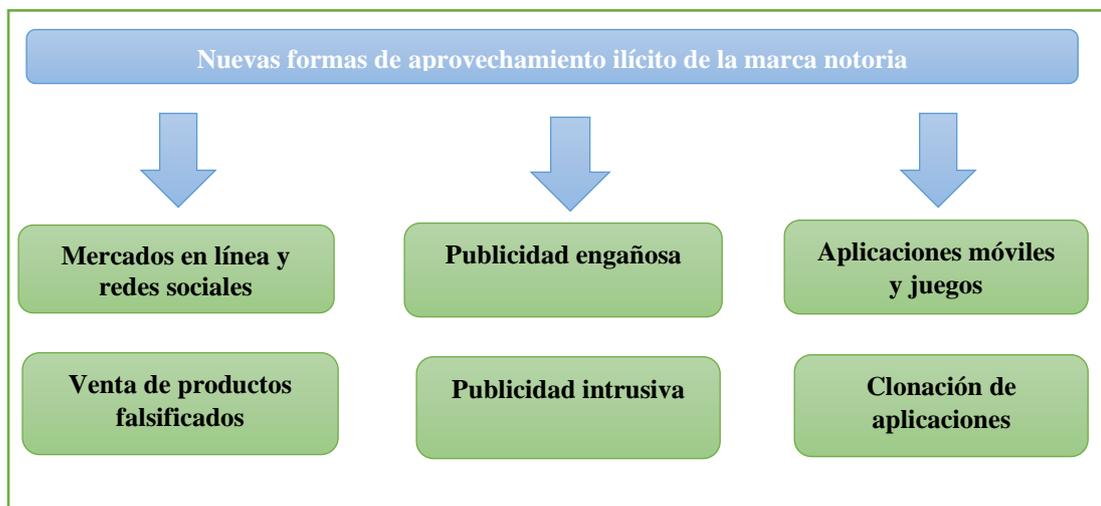
La evolución continua del entorno digital ha generado métodos más avanzados para explotar ilegalmente las marcas notorias. Estas actividades, que resultan cada vez más complejas de identificar y enfrentar, suponen un gran reto tanto para los propietarios de las marcas como para las autoridades encargadas de regularlas.

Varios autores afirman lo siguiente:

Las nuevas tecnologías y la digitalización han supuesto nuevos retos en el campo de la propiedad intelectual por la necesidad de proteger no solo nuevos tipos de marcas no tradicionales, como por ejemplo los hologramas, sino creaciones puramente digitales como las aplicaciones móviles y otros softwares, o simplemente cómo conseguir que se respeten estos derechos en entornos online, como un Marketplace. (Naranjo Luzuriaga E. J. & Crespo Berti L. A. & Ayala Ayala L. R. & García Arias N., 2022, p. 677)

Es evidente que en la era moderna los sistemas normativos referente deben estar a la vanguardia frente a la comisión de usos indebidos de marcas y delitos en línea, puesto que, este nuevo nicho de mercado es donde la distribución y el uso de estas creaciones pueden ser más difíciles de controlar, por tanto, urge actualizar y fortalecer la protección de la propiedad industrial e intelectual en un mundo cada vez más digital. Entre las nuevas formas de aprovechamiento ilícito cabe mencionar a las siguientes:

*Gráfico # 2 Nuevas formas de Aprovechamiento Ilícito*



Elaborado por: Luis Mora Gonzabay

Todas estas nuevas formas de uso indebido de marcas notorias denotan la complejidad del medio digital actual, donde la protección de la propiedad industrial e intelectual y la confianza del consumidor es esencial para el funcionamiento ético y legal de los mercados en línea.

### 2.1.5 EL Tribunal de Justicia de la CAN y sus competencias jurisdiccionales

El TJCA tiene como sede a la ciudad de Quito, es por tanto, el organismo jurisdiccional de la integración andina, Está compuesto por cinco magistrados, no obstante, basta con la presencia de tres de los cinco colegiados en una decisión o sentencia. Este Tribunal tiene la potestad de ejercer libremente sus funciones garantizando fallos justos con la venia de los países integrantes, quienes se han obligado a acatar las decisiones. Respecto a las competencias del TJCA se encuentran específicamente, en el capítulo III del Tratado de Creación, en la modificatoria efectuada al Protocolo de Cochabamba del año 1996.

En relación a la competencia de los recursos y acciones del TJCA, Sánchez Chacón (2020) resalta la importancia del Estatuto, el cual funge como una ley procesal bajo un marco normativo que regula el funcionamiento del Tribunal, asegurando que se respeten los derechos de las partes y se mantenga la garantía del debido proceso, fortaleciendo la integración en la comunidad andina.

Gráfico # 3 Competencias Jurisdiccionales



Elaborado por: Luis Mora Gonzabay

La competencia del TJCA pondera a través del Estatuto garantizar a todos los participantes de un proceso donde las acciones que se lleven a cabo se establezcan de forma oportuna, sin dilaciones, asegurando el respeto de sus derechos y el cumplimiento de obligaciones, con el objetivo de no perjudicar a algunas de las partes.

El TJCA, desde su creación ha llevado a consolidar y perfeccionar la integración andina, además, de ser artífice del crecimiento de la economía regional dando respuestas a disyuntivas y conflictos legales propias de la entidad jurisdiccional, por lo tanto, le corresponde ejecutar las leyes de manera directa en pro de la seguridad jurídica de los países miembros.

En efecto, las competencias del TJCA como las acciones y los recursos, establecidas en el Tratado de Creación y el Protocolo de Cochabamba, ejercen un punto de inflexión en la región andina avalando los derechos de los participantes en los procesos judiciales.

#### **2.1.5.1 La Supranacionalidad del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina**

Dentro de los procesos de integración supranacionales, como en el caso de la Unión Europea, se considera que el ordenamiento jurídico comunitario representa un modelo ideal para lograr los objetivos de integración, especialmente en lo que respecta a las políticas dirigidas a los individuos, quienes son los destinatarios finales de las políticas adoptadas en el bloque económico.

Para que las políticas integracionistas adoptadas por las instituciones del bloque sean efectivas, es necesario que los Estados miembros cumplan con el ordenamiento jurídico en beneficio de sus ciudadanos, para lograr este objetivo, las instituciones supranacionales deben asegurar una correcta interpretación y aplicación de las normativas dentro de los ordenamientos jurídicos nacionales.

Por otra parte, el reenvío prejudicial es un instrumento procesal adoptado por los sistemas de solución de controversia de los bloques económicos supranacionales que permite un diálogo efectivo entre las jurisdicciones nacionales y la supranacional. Esto garantiza la uniformidad en la interpretación y aplicación de las normas dentro de los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros.

En torno a la supranacionalidad, Mendoza Neyra (2020) señala que:

Si bien la CAN no ha aplicado todos los mecanismos y medidas para cumplir con sus objetivos, no existe arancel externo común y tampoco liberalización del comercio de servicios, consideramos que la labor del TJCA resulta importante para en el reconocimiento de la supranacionalidad del proceso andino. A nivel mundial, existen dos tribunales responsables de la tutela jurisdiccional de ordenamientos comunitarios, el nuestro es el segundo. En consecuencia, no existen otros procesos similares en esta región, muy a pesar de las opiniones que califican al Mercado Común del Sur (Mercosur) y al Sistema de Integración Centroamericano (SICA) como supranacionales. (p. 216)

El Derecho Comunitario está provisto de autenticidad y peculiaridad, ya que ha sido desarrollado a lo largo del tiempo a través de la jurisprudencia, con el objetivo de explicar y fundamentar la relación entre los Estados en lo que respecta a las normas supranacionales. Sin embargo, se considera la preeminencia del TJCA en el contexto de la integración andina, a pesar de las limitaciones actuales de la CAN, y la falta de paralelismos claros con otros sistemas de integración en América Latina. Esto incita a reflexionar sobre el rol de las instituciones judiciales en la promoción de la integración regional y la necesidad de avanzar en la implementación de políticas efectivas.

#### **2.1.6 Protección de la marca notoria en la Comunidad Andina**

En el Estado ecuatoriano la protección de la marca notoria se establece desde su respectiva concesión del registro, esto le brinda exclusividad al titular, con la intención de impedir que sea utilizado por terceros, y así, evitar la confusión o la asociación. Se guarda la obligatoriedad del uso efectivo, esto es, que se emplee en el mercado de la misma forma en que fue puesta en el registro y que exista concordancia con el servicio o producto objeto de registro. En Ecuador, la obtención del título de marca se efectiviza en el SENADI.

La protección de una marca registrada en la República del Ecuador se extiende a todo su territorio, y este reconocimiento abarca a los países miembros de la CAN, que incluyen a Colombia, Perú y Bolivia. El ente rector de la región es el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y su cuerpo normativo es el Régimen Común de la Propiedad Intelectual o Decisión 486.

Para Villacreses (2008), la Decisión 486 en consonancia con el Convenio de la Unión de París (CUP), ofrece protección a los signos notorios contra el uso y registro no autorizados. Esta tutela proporciona al titular de una marca notoriamente conocida un abanico de mecanismos, es decir, tiene a su disposición diversas acciones legales

directas e indirectas para evitar el registro o la utilización de la marca por parte de un infractor (p.42).

Para Miño (2023) respecto a la cancelación de la marca notoria por falta de uso, enuncia que en el artículo 165, de la Decisión 486, no hay pronunciación específica sobre la procedencia de acciones de cancelación en el caso de marcas notorias o de alto renombre. No obstante, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido en reiteradas ocasiones en su jurisprudencia que no hay lugar a procesos de cancelación por falta de uso en contra de una marca notoria, por causa de la protección excepcional que le faculta la legislación del TJCA a esta clase de marcas.

En ese sentido, el titular de la marca notoria para garantizar la calidad y vigencia debe declararla y que esta vigencia cause efecto en cualquiera de los Estados de la región andina, además imperativamente deberá el titular de la marca justificar en el SENADI (en el caso de Ecuador) las acciones que demuestren la notoriedad.

#### **2.1.6.1 Principios de los derechos marcarios en la Comunidad Andina**

En la comunidad Andina, la protección de las marcas se fundamenta en un conjunto de preceptos legales que busca armonizar y fortalecer el sistema de propiedad intelectual entre los países miembros, fundamentados y diseñados para asegurar que las marcas con un alto grado de reconocimiento en la región reciban una protección adecuada. Bajo ese contexto, la normativa busca equilibrar los derechos de los titulares de marcas con la necesidad de mantener un entorno comercial justo y competitivo.

Referente a los principios y disciplina del derecho de marcas, Carlos A Cornejo (2015) asevera que la práctica de las disciplinas, teorías y principios, de los regímenes normativos en conjunción con la complejidad de sus leyes, la progresividad y mejoras en su estructura, tienen como finalidad esencial la resolución de controversias legales en el ambiente mercantil y la salvaguarda del riesgo de confusión entre marcas registradas frente a las que están realizando solicitud de registro.

Los derechos marcarios en el TJCA se rigen por varios principios fundamentales. A través de la Interpretación Prejudicial del Proceso 25-IP-2017 (2017), el Tribunal analizó diversos artículos de la Decisión 486 de la CAN con el fin de determinar si existió competencia desleal, destacando que los actos que generan confusión en los consumidores son significativos en este caso. De la misma forma, se indicó que las

marcas tridimensionales deben contar con características distintivas para poder ser registradas; y en el Proceso 153-IP-2022 (2023), se evalúan de manera transparente los fundamentos de la notoriedad establecidos por el TJCA. También se puede entrever que su aplicación se tornaría complicada, esto debido prácticamente al análisis del reconocimiento de una marca en un mercado definido, lo que puede traer como consecuencia el experimento de cambios importantes dependiendo del lugar donde se reconozca la marca.

En esa línea, en el Proceso 153-IP-2022 se destaca la aplicación de los principios de Especialidad, Territorialidad, Primacía y Prioridad.

*Tabla # 4 Principios de los Derechos Marcarios*

<b>PRINCIPIOS DE LOS DERECHOS MARCARIOS EN LA CAN</b>	
Especialidad	La protección se extiende a productos o servicios idénticos o similares a aquellos distinguidos por la marca notoria.
Territorialidad	La protección se otorga en el territorio donde la marca ha adquirido notoriedad, pudiendo extenderse a otros países miembros.
Primacía	Las normas comunitarias andinas prevalecen sobre las disposiciones nacionales en caso de conflicto.
Prioridad	El derecho sobre la marca notoria se adquiere con su primer uso y se protege frente a registros posteriores de terceros.

**Fuente: (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 2005)**

**Elaborado por: Luis Mora Gonzabay**

Los derechos marcarios en el TJCA están constituidos por varios principios esenciales, no obstante, este trabajo investigativo hace relevancia a los principios de especialidad, territorialidad, primacía y prioridad. Aunque en el Proceso 153-IP-2022 se enfatiza que la marca notoria rompe con los principios de especialidad y territorialidad. Sin embargo, en ambas interpretaciones prejudiciales como temas objeto de consultas enuncian la competencia desleal, la irregistrabilidad de signos engañosos y la protección jurídica de la marca notoriamente conocida en la CAN.

### **2.1.6.2 Principio de Especialidad**

Este principio nace de una de las finalidades elementales de la marca, lograr diferenciar en el mercado los productos o servicios de un operador económico de los de sus competidores. Como norma general, quien ostente la acreditación de una marca no puede disfrutar de un derecho absoluto que recaer en el signo, ya que este derecho está limitado al ámbito funcional específico al cual la marca direcciona su oferta.

Del mismo modo, este principio faculta que terceros utilicen y registren la marca para emplearla en productos o servicios diferentes a los que originalmente dirige su oferta el titular del signo. En el principio de especialidad, desde el punto de vista de De la Brenda y Murrieta (2021), el titular de un registro de marca tendrá protección contra la utilización o registro de su marca en productos o servicios idénticos o iguales a los que registró, pero no en otros productos o servicios diferentes. Es decir que, la protección que proporciona un registro de marca se restringe a los productos o servicios especificados en la solicitud de registro, o a productos o servicios parecidos.

En ese sentido, el principio de especialidad en materia de marcas protege los productos y servicios específicos identificados en el registro del signo distintivo. Además, es permisible para que marcas iguales o parecidas coexistan en el mercado, pero, deben estar protegidas en diferentes clases y no estar relacionadas.

Por su parte, Haro Bravo (2019) referente a un ejemplo del principio de especialidad, expone, "Kodak" para cámaras fotográficas y "Codac" para bebidas alcohólicas. En este caso, aunque las denominaciones sean iguales, se utilizan para propósitos diferentes, lo que evita el riesgo de confusión o asociación. Esto permite que cada marca opere dentro del ámbito para el cual está registrada (pág. 48).

### **2.1.6.3 Principio de Territorialidad**

El derecho de exclusividad en la utilización de una marca registrada, lo adjudica un Estado y, como norma general, tal competencia no se extiende más allá de sus límites fronterizos. Esto indica que, las marcas solo ejercen protección en el Estado donde son registradas. Para alcanzar protección a nivel mundial, la marca debe ser registrada en cada país donde se desee tener exclusividad sobre el signo distintivo.

En el caso de una marca que no es famosa o notoria en un país y no está registrada allí, a menos que existan excepciones especiales contempladas en la legislación local o en

tratados internacionales (como el Convenio de la Unión de París, que excluye a las marcas notorias del principio de territorialidad), esa marca puede ser utilizada e incluso registrada por terceros en ese país. A criterio de González (2018), una de las excepciones al principio de territorialidad de las marcas es la oposición andina. Esta figura se encuentra prevista en los artículos 146 y 147 de la Decisión 486 de la CAN y le permite al titular de una marca registrada en cualquiera de los países que conforman esta comunidad (Colombia- Perú-Bolivia- Ecuador) oponerse a la solicitud de una marca similar o idéntica.

En tal sentido, se da lugar a la oposición andina cuando se obtiene una marca registrada en cualquiera de los países miembros de la CAN, en cuyo caso se estudian los argumentos además del examen correspondiente y se emite una resolución. También procede cuando hay una solicitud previa en alguno de los países miembros, cuando esto acontece se suspende el trámite de la oposición andina hasta que se resuelve la solicitud prioritaria.

En cualquiera de las dos situaciones, uno de los requerimientos importantes es que, se debe adjuntar a la oposición andina una solicitud de marca que sea idéntica a aquella en la que se fundamenta la oposición. Este requisito exige al titular para demostrar su interés real en el mercado y su verdadera intención de utilizar la marca en el país donde presenta la oposición, más allá de simplemente intentar impedir el registro marcario de un tercero, sin razón aparente.

La recomendación más sensata sería que se debe registrar la marca en todos los países miembros, esto con la intención de tener una postura más fortalecida en caso de atravesar por situaciones de uso indebido de marca o enfrentar una oposición.

Pese a que existe una ligera modulación del principio de primacía de la realidad según la disciplina jurídica que lo acoja, existe un denominador común que consiste en que el juzgador, ya se trate de una autoridad administrativa o jurisdiccional, ante un conflicto entre la realidad de los hechos y la ficción contenida en documentos o actos jurídicos, debe preferir lo que ocurre en la realidad, a la ficción jurídica que puede estar contenida en un contrato u otro tipo de acto jurídico.

#### **2.1.6.4 Principio de Primacía de la Norma Supranacional**

El Sistema normativo Andino es supranacional, con características propias e

independientes, por tanto, dispone de organismos autónomos que emiten las normas a partir de un sistema de fuentes y principios. Entre los principios destacados se encuentran el de primacía, supremacía o preeminencia, el de aplicación directa y el de aplicabilidad inmediata.

En ese sentido, Villacreses (2008) expresa que, “los países miembros en virtud de los tratados constitutivos de la Comunidad Andina adquirieron derechos y obligaciones los mismos que no pueden ser obstaculizados y peor aún inobservados por disposiciones jurídicas internas, so pena de transgredir el Derecho Comunitario” (p.118). Uno de los fundamentos esenciales para asegurar la aplicación efectiva de la norma en la región andina es su preeminencia sobre la legislación nacional. Esto implica que todos los sujetos a la norma supranacional tienen la obligación de priorizar y aplicarla sobre las leyes internas.

El TJCA como entidad rectora, en el Proceso 5-IP-89 basado en el principio de supremacía o preeminencia establece que la normativa andina prepondera sobre las leyes nacionales, en caso de conflicto de normas, las cuales son prioritarias y de cumplimiento obligatorio (Martínez, 2019).

En situaciones donde los cuerpos legales internos establezcan disposiciones que contradigan el principio de jerarquía, los administradores de justicia o las autoridades correspondientes deben hacer prevalecer la norma comunitaria.

#### **2.1.6.5 Principio de Prioridad**

El principio de prioridad en relación con una marca notoria se refiere a la facultad que tiene el titular de dicha marca para reclamar preferencia en el registro de una marca similar o idéntica en un territorio determinado, aun cuando no haya presentado previamente una solicitud de registro en ese país. Este derecho se basa en el reconocimiento de la notoriedad de la marca, la cual debe ser ampliamente conocida en el mercado pertinente, es lo que les otorga protección especial frente a intentos de registro por terceros que busquen aprovecharse de su prestigio y reconocimiento. Para Otamendi (2003), “en principio, quien primero solicita una marca tiene mejor derecho a la misma que quien lo hace después” (p.97), por lo tanto, según este principio, el derecho sobre la marca se obtiene inicialmente mediante el uso efectivo del signo correspondiente en el mercado. El derecho sobre la marca pertenece a quien le da uso

por primera vez para designar sus productos. Según el art. 4, numeral 19, de la Protección Internacional de las Marcas: Tratados Administrados por la organización Mundial de la Propiedad Intelectual (2004) el derecho de prioridad permite a quien ha presentado una primera solicitud de patente (o un modelo de utilidad), debe darse en un Estado miembro, esperar hasta doce meses para presentar solicitudes para la misma invención en otros países, manteniendo la fecha de presentación original como referencia para determinar la novedad de la invención.

#### **2.1.6.6 Principio de aplicación directa e inmediata**

El Art. 11, numeral 3 de la Constitución de la República del Ecuador, establece al Principio de aplicación directa de la siguiente manera:

Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte. (Asamblea Nacional, 2008)

El Estado constitucional de derechos y justicia se fundamenta en el principio de aplicación directa de la Constitución y en su carácter normativo superior, por tanto, la Constitución tiene fuerza normativa y supremacía vinculante. Lo que guarda relación a la Supremacía Constitucional en Ecuador, es decir, a la normativa jurisdiccional nacional. Respecto a la supremacía supranacional, es el principio que establece que las normas de una entidad supranacional tienen prioridad sobre las leyes nacionales de los Estados miembros, asegurando su aplicación uniforme, directa e inmediata, evitando conflictos legales entre los países integrantes.

Una ventaja a considerar, según Hernando Pedraza (2020), es que la Decisión 486 es de aplicación inmediata y directa, de aplicación inmediata porque, al ser una norma supranacional tiene prioridad sobre las normas nacionales; también considerada directa, puesto que no requiere de procesos de incorporación en los ordenamientos jurídicos nacionales de los países miembros de la CAN para su efectividad.

Cuando se alude a la fuerza vinculante de la aplicación directa e inmediata en la primacía supranacional, se colige que la norma legal andina a través del Tribunal de Justicia ejerce mayor jerarquía sobre los cuerpos normativos estatales, ergo, ofrece numerosas ventajas que permiten tener una visión cercana de cómo la Decisión 486 crea un entorno favorable para proteger los derechos de propiedad industrial en los

países adscritos. No obstante, es importante reconocer que, como cualquier norma, también puede ser objeto de mejoras.

### **2.1.7 El Sistema de Clasificación de NIZA**

La Clasificación de Niza es un sistema utilizado para clasificar los productos y servicios en el contexto del registro de marcas de fábrica o comercio, así como de marcas de servicios. Se fundamenta en un catálogo establecido en 1935 por las Oficinas Internacionales Reunidas para la Protección de la Propiedad Intelectual (BIRPI), que fue una entidad antecesora de la OMPI. Además, consta de una lista de 34 clases para productos y una lista alfabética de productos, que se adoptó en el marco del Arreglo de Niza. Posteriormente, la clasificación se amplió para abarcar once clases de servicios y una lista alfabética de esos servicios.

Desde su primera edición en 1963, la Clasificación de Niza generalmente se publicaba y entraba en vigor cada cinco años. Sin embargo, a partir de 2013, la clasificación comenzó a revisarse anualmente, y cada nueva versión de cada edición se publica y entra en vigor el 1 de enero de cada año (OMPI, 2024).

Una vez que el Arreglo de Niza entró en vigor el 8 de abril de 1961, el Comité de Expertos alcanzó varios hitos importantes. Entre estos logros se incluyen la revisión formal de la lista alfabética de productos y servicios a finales de los años setenta. Por otro lado, presenta una modificación significativa del texto de las observaciones generales, los títulos de las clases y las notas explicativas en 1982; la adición de un "número de base" para cada producto o servicio en la lista alfabética en 1990, lo que facilita la localización de equivalentes en las diferentes versiones lingüísticas de la Clasificación; la revisión de la clase 42 y la creación de las clases 43 a 45 en el año 2000; y una revisión general de todos los títulos de las clases y las notas explicativas entre 2016 y 2020, con el objetivo de armonizar su forma y aclarar su contenido mediante la inclusión de ejemplos específicos en cada clase. Estas modificaciones reflejan un esfuerzo continuo por adaptar la Clasificación de Niza a las necesidades cambiantes del comercio y la propiedad intelectual global, la inclusión de un "número de base" facilita la internacionalización de las marcas al permitir una interpretación más uniforme de las categorías de productos y servicios. La revisión en general demuestra un compromiso con la transparencia y la precisión, factores clave para la seguridad jurídica en el registro y protección de marcas.

Tabla # 5 Clasificación Niza

CLASE 1	Productos químicos	CLASE 20	Muebles	CLASE 39	Transporte, agencias de viajes
CLASE 2	Pinturas, barnices, lacas	CLASE 21	Utensilios culinarios	CLASE 40	Tratamiento de materiales y reciclaje
CLASE 3	Productos cosméticos	CLASE 22	Cuerdas, cordeles, redes	CLASE 41	Educación, formación deportiva
CLASE 4	Aceites para uso industrial	CLASE 23	Hilos para textil	CLASE 42	Servicios científicos y tecnológicos
CLASE 5	Productos farmacéuticos	CLASE 24	Tejidos (ropa de hogar, colchas)	CLASE 43	Servicios de restauración y hospedaje
CLASE 6	Metales comunes	CLASE 25	Prendas de vestir, calzado	CLASE 44	Servicios médicos
CLASE 7	Máquinas y herramientas	CLASE 26	Artículos de mercería (pelucas)	CLASE 45	Servicios jurídicos
CLASE 8	Herramientas de mano	CLASE 27	Alfombras		
CLASE 9	Instrumentos científicos	CLASE 28	Aparatos de juegos y juguetes		
CLASE 10	Instrumentos quirúrgicos	CLASE 29	Productos alimenticios animales		
CLASE 11	Aparatos de control de ambiente	CLASE 30	Productos alimenticios vegetales		
CLASE 12	Vehículos	CLASE 31	Productos agrícolas, acuícolas		
CLASE 13	Armas de fuego y derivados	CLASE 32	Cervezas y bebidas sin alcohol		
CLASE 14	Metales preciosos	CLASE 33	Bebidas alcohólicas		
CLASE 15	Instrumentos musicales	CLASE 34	Tabaco y cigarrillos electrónicos		
CLASE 16	Productos de imprenta	CLASE 35	Publicidad y venta de productos		
CLASE 17	Materiales aislantes eléctricos	CLASE 36	Servicios financieros		
CLASE 18	Cuero y pieles	CLASE 37	Servicios de construcción		
CLASE 19	Materiales de construcción no metálicos	CLASE 38	Servicios de telecomunicaciones		

Fuente: Clasificación de Niza - 12 edición, versión 2024 (OMPI)

Elaborado por: Luis Mora Gonzabay

## **2.2 Marco Legal**

Las leyes son una forma significativa de normas jurídicas y suelen ser promulgadas con el propósito de salvaguardar la soberanía legal de los ciudadanos que conviven en un Estado de derecho. Por tal motivo, se colige que todos los países adscritos a los tratados Internacionales referentes a Propiedad Industrial e Intelectual son garantistas de la tutela judicial efectiva, es decir, el acceso del que gozan los titulares de signos distintivos a la defensa de sus legítimos intereses. En consecuencia, se determina y proporciona una protección acorde a las necesidades de los bienes jurídicos, en este caso, leyes conexas que avalan la seguridad y el valor jurídico de la marca notoria. Este informe investigativo se fundamenta en los siguientes cuerpos normativos:

### **2.2.1 Constitución de la República del Ecuador**

La Constitución de la República del Ecuador, la norma jurídica suprema que actualmente rige en Ecuador reemplazó a la Constitución de 1998.

Fue elaborada por la Asamblea Nacional Constituyente, que sesionó entre 2007 y 2008. Posteriormente, el texto fue sometido a un referéndum constitucional y aprobado por el 63,93 % de los votos válidos.

Una vez aprobada, fue enviada y publicada en el Registro Oficial del 28 de septiembre de 2008, entrando en vigor como la Constitución Nacional el 20 de octubre de 2008. Posteriormente, el texto ha sido reformado en los años 2011, 2015, 2018 y 2022. Los artículos 441 al 444 establecen el proceso para reformar la Constitución. Ninguna enmienda puede alterar la estructura básica de la Constitución, el carácter y los elementos constitutivos del Estado, ni imponer restricciones a los derechos y garantías, ni modificar el proceso mismo de reforma constitucional.

En la Sección cuarta de Cultura y Ciencia, el Art. 22 enuncia lo siguiente:

**Art. 22.-** Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, al ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y artísticas, y a beneficiarse de la protección de los derechos morales y patrimoniales que les correspondan por las producciones científicas, literarias o artísticas de su autoría.

La Carta Magna es garantista de las personas que desarrollan su capacidad inventiva, por ende, les otorga el derecho de explorar y expresar su creatividad sin restricciones indebidas, fomentando un entorno en el que asegura que se les reconozca como los creadores originales y que puedan beneficiarse económicamente del uso de todas sus

producciones, en este caso particular a los titulares de las marcas y los signos distintivos que representan una creación, en este contexto, un producto o servicio con distinciones únicas.

En la Sección segunda de Tipos de propiedad, el Art. 322 establece:

**Art. 322.-** Se reconoce la propiedad intelectual de acuerdo con las condiciones que señale la ley. Se prohíbe toda forma de apropiación de conocimientos colectivos, en el ámbito de las ciencias, tecnologías y saberes ancestrales. Se prohíbe también la apropiación sobre los recursos genéticos que contienen la diversidad biológica y la agrobiodiversidad.

En todo sentido la Constitución busca equilibrar el reconocimiento de derechos de propiedad intelectual con la necesidad de proteger el patrimonio cultural y biológico del país. Se enfoca en evitar la explotación indebida de conocimientos y recursos que pertenecen a comunidades específicas o que son parte del patrimonio común de la humanidad. Al mismo tiempo, establece que cualquier forma de propiedad intelectual debe estar alineada con las leyes nacionales, lo que podría incluir leyes de acceso a recursos genéticos, tratados internacionales, y regulaciones sobre la protección de conocimientos tradicionales.

La Sección segunda de Biodiversidad, el Art. 402 establece:

**Art. 402.-** Se prohíbe el otorgamiento de derechos, incluidos los de propiedad intelectual, sobre productos derivados o sintetizados, obtenidos a partir del conocimiento colectivo asociado a la biodiversidad nacional.

El Estado ecuatoriano en su propósito de salvaguardar el reconocimiento del valor intrínseco de los saberes ancestrales, donde también se vincula la restricción sobre la concesión de derechos, incluidos los de propiedad intelectual, entre otros puntos, fortalece la protección del patrimonio biocultural del país al evitar que entidades privadas o extranjeras puedan reclamar derechos sobre productos que, aunque puedan haber sido sometidos a procesos de innovación, tienen sus raíces tradicionales o ancestrales. La medida busca asegurar que estos productos o servicios no sean explotados sin un beneficio equitativo para las comunidades que los han desarrollado y mantenido.

### **2.2.2 El Convenio de París**

El Convenio de París o Convención de París es un acuerdo internacional que tiene como objetivo proteger la propiedad industrial en su conjunto. Entró en vigor el 7 de julio de

1884 después de ser firmado en 1883. Posteriormente, ha sido objeto de varias revisiones a través del tiempo. Estas revisiones se llevaron a cabo en distintas ciudades, comenzando en Bruselas en 1900, seguida por Washington en 1911, La Haya en 1925, Londres en 1934, Lisboa en 1958, y Estocolmo en 1967. Finalmente, se introdujeron enmiendas en 1979.

La represión de la competencia desleal, así como los inventos, las marcas, los diseños industriales, los modelos de uso práctico, los nombres comerciales y las denominaciones geográficas, entre otras cosas, forman parte de esta categoría.

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), cuya sede se encuentra en Ginebra, es la encargada de supervisar el Convenio. El director general de la OMPI puede recibir los instrumentos de ratificación o adhesión de cada Estado para que se una al Convenio. 177 naciones eran miembros hasta el 1 de octubre del 2020. El Art. 6 bis, del Convenio de París, referente a Marcas: marcas notoriamente conocidas, dispone lo siguiente:

**Art. 6 bis.**

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

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

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

Respecto a la protección se establece un compromiso para los países miembros de la Unión en torno a las marcas notoriamente conocidas. Esta protección se aplica no solo a las marcas idénticas o similares, sino también a aquellas que, en su parte esencial, se asemejan a una marca notoriamente conocida, de manera que puedan inducir al error sobre la procedencia de los productos. De la misma forma, se refuerza la protección de las marcas reconocidas internacionalmente, evitando así que otras marcas se registren

o utilicen con la intención dolosa de confundir al consumidor respecto a la autenticidad o la fuente de los productos. Este principio es crucial en la protección de derechos de propiedad intelectual, garantizando que las marcas notoriamente conocidas mantengan su integridad y valor en los mercados globales.

### **2.2.3 Protección Internacional de las Marcas: Tratados Administrados por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Su regulación en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC)**

En 1891, el artículo 19 del Convenio de París permite a los países establecer acuerdos específicos para la protección de la propiedad industrial entre ellos. Uno de los resultados de esta disposición fue la creación del Arreglo de Madrid, enfocado en las marcas de fábrica y de comercio. Este acuerdo dio origen al primer mecanismo internacional para la presentación de solicitudes de derechos de propiedad intelectual: el Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas. En los años posteriores, se desarrollaron una variedad de servicios internacionales de propiedad intelectual, todos bajo el amparo de lo que hoy conocemos como la OMPI.

En 1893, Las dos secretarías responsables de gestionar los Convenios de París y Berna se unieron para formar una entidad precursora de la OMPI: las Oficinas Internacionales Unidas para la Protección de la Propiedad Intelectual, conocidas por sus siglas en francés como BIRPI. Esta organización, integrada por siete funcionarios, tenía su sede en Berna, Suiza. Ya en 1970, con la entrada en vigor del Convenio que crea la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, las BIRPI se transformaron en la OMPI, una organización intergubernamental con sede en Ginebra, Suiza. En esta nueva entidad, la dirección y decisiones recaen en los Estados miembros.

El Art. 4 de Derecho de prioridad establece:

**Art. 4.-** El derecho de prioridad significa que, sobre la base de la presentación regular de una solicitud para proteger un derecho de propiedad industrial en uno de los países miembros, el mismo solicitante o su causahabiente puede, durante un plazo determinado (6 o 12 meses) tener ciertos derechos al solicitar protección para el mismo objeto en todos los demás países miembros. Estas solicitudes posteriores se tratan, para efectos de determinar la prelación en el derecho, como si se hubieran presentado el mismo día que la primera solicitud (la solicitud anterior). Esas solicitudes posteriores gozan de un derecho de prioridad respecto de todas las solicitudes relativas a la misma invención, presentadas con posterioridad a la fecha de la primera solicitud. Gozan también de un derecho de

prioridad con respecto a todos los actos realizados después de esa fecha que normalmente serían aptos para anular los derechos del solicitante respecto a la protección deseada.

El derecho de prioridad permite que, tras presentar una solicitud de protección de propiedad industrial en un país miembro, el solicitante pueda solicitar protección en otros países miembros dentro de un plazo de 6 o 12 meses. Estas solicitudes adicionales se consideran como si se hubieran presentado en la misma fecha que la primera, otorgándoles prioridad sobre solicitudes posteriores y sobre acciones que puedan afectar la validez de los derechos del solicitante.

#### **2.2.4 Decisión 486 Régimen Común sobre Propiedad Industrial, La Comisión de la Comunidad Andina**

El 14 de septiembre de 2000, la Comisión de la Comunidad Andina, que en ese momento estaba integrada por cinco países: Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Venezuela (desvinculada en 2006), aprobó la Decisión 486, estableciendo un Régimen Común sobre Propiedad Industrial. Esta normativa entró en vigor el 1 de diciembre de ese mismo año, reemplazando a la Decisión 344 de 1993.

La necesidad de ajustar el régimen de propiedad industrial andino a los estándares fijados por los Acuerdos sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) y la inclusión de los principios de Trato Nacional y Trato de La Nación Más Favorecida motivaron esta decisión, al tiempo que se reafirmaban los principios del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. La Decisión 486 dio cabida a diseños modernos de protección al permitir la concesión de patentes de inventos en todos los ámbitos de la tecnología, incluyendo los inventos de biotecnología y las ejecutadas a través de un ordenador, la inclusión explícita de sonidos, texturas, formas de envases y sus envolturas como posibles marcas representó un cambio vanguardista significativo, ampliando así el alcance de la protección a marcas no muy comunes o no tradicionales, en las que destacan solicitudes de registro que incluyen marcas animadas, gestuales, táctiles, de color, de olor, de posición y de sonido.

El Art. 136 referente a los Requisitos para el registro de marca, establece lo siguiente:

**Art. 136.-** No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

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

b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que, dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;

En este contexto se enuncian los criterios para rechazar el registro de ciertos signos como marcas, especialmente cuando su uso podría infringir los derechos de terceros. Este enfoque busca evitar conflictos entre marcas y proteger los derechos preexistentes, asegurando que no se utilicen signos que puedan llevar a confusión entre los consumidores o a una asociación indebida con otras marcas o nombres comerciales. El riesgo no solo se refiere a la posibilidad de que los consumidores confundan una marca con otra, sino también a que asocien indebidamente un producto o servicio con una empresa diferente de la que realmente lo ofrece. En todo caso, la normativa funge un papel crucial en la protección de los derechos de propiedad industrial, previniendo el registro de signos que puedan afectar indebidamente los derechos de terceros y asegurando un entorno comercial justo y ordenado. Sin embargo, la ilegalidad en el aprovechamiento de las marcas está latentes en nuestro país y en los demás países andinos.

El Art. 147 Del Procedimiento de Registro dicta que:

**Art. 147.-** A efectos de lo previsto en el artículo anterior, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar oposiciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros. En ambos casos, el opositor deberá acreditar su interés real en el mercado del País Miembro donde interponga la oposición, debiendo a tal efecto solicitar el registro de la marca al momento de interponerla.

La interposición de una oposición con base en una marca previamente registrada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, facultará a la oficina nacional competente a denegar el registro de la segunda marca.

Con el firme propósito de evitar oposiciones especulativas, promoviendo la seguridad jurídica, se establece quién tiene el derecho de presentar una oposición contra el registro de marcas en los países miembros y los requisitos para hacerlo. Al exigir una demostración de interés real y la solicitud de registro en el momento de la oposición,

se busca asegurar que las oposiciones sean fundamentadas y legítimas, protegiendo así los derechos de los titulares de marcas y manteniendo la integridad del sistema de registro.

El Art. 155 De los Derechos y Limitaciones conferidos por la Marca, refiere así:

**Art. 155.-** El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:

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

b) Suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;

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

d) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión;

e) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular;

f) Usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.

El derecho de marcas define la exclusividad que adquiere el titular de una marca registrada. Específicamente, establece los actos que terceros no pueden realizar sin el consentimiento del titular de la marca, protegiendo así la integridad y el valor de la marca en el mercado, además, proporciona una protección integral al titular de una marca registrada, cubriendo una amplia gama de usos no autorizados que podrían dañar la integridad y el valor de la marca. Esto asegura que las marcas puedan mantener su valor distintivo y reputación en el mercado, protegiendo tanto a los titulares como a los consumidores. No obstante, determinar si el uso de un signo similar causa confusión o

riesgo de asociación puede ser complejo, dependiendo del contexto y del mercado relevante. Esta evaluación suele requerir un análisis detallado de las circunstancias del caso. En los casos que implican marcas notoriamente conocidas, el titular debe demostrar el daño económico o comercial, lo que puede ser complicado y requiere un análisis detallado del impacto en el mercado y en la percepción del consumidor.

El Art. 225 De los Signos Distintivos Notoriamente Conocidos, manda lo siguiente:

**Art. 225.-** Un signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su uso y registro no autorizado conforme a este Título, sin perjuicio de las demás disposiciones de esta Decisión que fuesen aplicables y de las normas para la protección contra la competencia desleal del País Miembro.

La marca notoria posee un valor intrínseco que va más allá de las fronteras nacionales, debido a la garantía supranacional de la Decisión 486, por tal motivo, las autoridades están facultadas para rechazar registros que intenten aprovecharse de la notoriedad de una marca, incluso sin necesidad de que el titular presente una oposición formal. Esto refuerza la defensa preventiva de marcas conocidas, impidiendo que otros actores se beneficien injustamente de su prestigio.

En la misma línea, el Art. 226, establece:

**Art. 226.-** Constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, susceptibles de crear confusión, en relación con establecimientos, actividades, productos o servicios idénticos o similares a los que se aplique.

Al momento de determinar si existe una probabilidad de confusión puede ser subjetivo y depende de factores como la similitud visual, fonética y conceptual entre el signo utilizado y la marca notoriamente conocida. Este tipo de protección es más amplia que la protección normal de marcas debido al alto grado de notoriedad y prestigio del signo.

### **Análisis de Interpretación prejudicial proceso 25-IP-2017**

En el proceso **25-IP-2017**, del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, con sede en Quito; como parte demandante Quala S.A., como demandada Prebel S.A.

En octubre de 2016, Quala S.A, interpuso ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) una demanda por infracción de derechos de propiedad intelectual, por actos de competencia desleal contra Prebel S.A.:

Como argumentos, la parte demandante (Quala) relata que:

La marca EGO es un producto altamente reconocido e identifica su envase característico, tanto la marca, el envase y la etiqueta tienen protección marcaria forzada por el reconocimiento de la notoriedad en países miembros de la CAN. Prebel con su línea ARDEN FOR MEN, ha venido haciendo uso de un envase y presentación altamente semejante a las marcas y diseño industrial de titularidad de Quala, con el propósito de generar confusión en el consumidor y explotar la reputación de la marca EGO. Al mostrarle a los consumidores el envase usado para comercializar dicha marca (ARDEN FOR MEN), sin exponer la etiqueta, el 72% de los consumidores relacionó dicho envase con la marca EGO, y ninguno de la marca hoy demandada. Por lo que se considera además actos de competencia desleal.

En su contraparte la parte demandada argumenta: La Compañía PREBEL no ha incurrido en competencia desleal, por lo que no encuentran sentido en que se les restrinja los derechos de uso de sus productos, puesto que, no existe riesgo de confusión entre los signos en controversia, además, la notoriedad de la marca EGO se basa en el aspecto denominativo, y no en el diseño del envase y la etiqueta. El 86 % de las personas diferencian ambos empaques, es decir, 7 de cada 10 personas aseguran que no existe confusión entre los empaques.

La Entidad consultante solicitó Interpretación Prejudicial del Art. 155 de la Decisión 486 de la CAN. No procede la interpretación de los literales b), c) y f), toda vez que, versan sobre supuestos de infracción al derecho marcario que no son materia de discusión, serán procedentes los literales a, d y e del Art. 155. De oficio se interpretará el Art. 258, y el literal a) del Art. 259, a efectos de analizar los criterios a tener en cuenta para determinar si ha existido un acto de competencia desleal. Finalmente, los Arts. 224, 226, 228, 230 y 231 de la Decisión 486, en vista que Quala alega que la conducta de Prebel constituiría una infracción a su marca notoriamente conocida.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Judicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el Proceso Interno 2016 – 203775, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Art. 35 del tratado de

Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el art. 128 tercero de estatuto.

En el proceso 25-IP-2017, los indicios razonables pueden revelar actos de competencia desleal, es decir, en pruebas o hechos que sugieren la posibilidad de que los actos de la parte demandada pueden perjudicar a otro competidor en el mercado, estos actos, según el art. 259, literal a) de la Decisión 486, son aquellos que crean confusión en el consumidor al hacer pasar como propios productos ajenos. En cuanto a las marcas tridimensionales, éstas deberán poseer algún elemento que les proporcione distintividad para ser registradas, los titulares tampoco podrán oponerse al uso o registro de elementos comunes y denominativos genéricos.

### **Análisis de Interpretación prejudicial proceso 153-IP-2022**

En el proceso 153-IP-2022, cuya consulta de interpretación prejudicial fue solicitada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Como partes en este proceso interno están el demandante: Team Foods Colombia S.A; y demandada: Superintendencia de Industria y Comercio-SIC- de la República de Colombia. Los temas objeto de la consulta prejudicial son: La irregistrabilidad de signos engañosos y la protección jurídica de la marca notoriamente conocida en la Comunidad Andina.

La entidad consultante solicitó la interpretación prejudicial de los siguientes artículos: 135, literales b, i; art.136, literales a, h; arts. 228 y 230 de la Decisión 486.

En cuanto al art. 135 literal b, se basa en la necesidad de que una marca sea capaz de identificar los productos o servicios de una empresa y diferenciarlos de los de otras en el mercado. Entonces, en el caso de que alguien intente registrar el nombre “Rápido” para una empresa de mensajería, podría ser rechazado bajo este literal por carecer de distintividad, puesto que “Rápido” es un término común que describe una característica del servicio, y otras empresas de mensajería también deberían poder usar esta palabra para describir su eficiencia. El literal i, guarda el firme propósito de proteger a los consumidores de ser inducidos a comprar productos o servicios basados en información falsa o engañosa. Esta prohibición también busca proteger la competencia justa, ya que evita que una empresa obtenga una ventaja indebida mediante el uso de información errónea o desleal. En el caso que una empresa quiera registrar una marca para zapatos

con el nombre “Corium”, sugiriendo que están hechos de cuero y que tienen una resistencia especial. Si los zapatos no contienen cuero ni tienen esa resistencia, el signo podría ser considerado engañoso bajo el artículo 135(i) y, por lo tanto, no sería registrable.

El 136, literal a, protege los derechos de los propietarios de marcas anteriores, asegurando que su inversión en crear una identidad de marca distintiva no se vea afectada por la aparición de marcas similares que puedan aprovecharse de su reputación. Además, protege a los consumidores, evitando que sean inducidos a error respecto al origen de los productos o servicios. Por ejemplo, si una empresa intenta registrar la marca “Adibas” para calzado deportivo, se rechazaría bajo este artículo por ser prácticamente idéntica fonéticamente a “Adidas”, una marca ya registrada para productos en la misma categoría. Esto podría inducir a los consumidores a pensar que los productos “Adibas” provienen de la misma empresa que los de “Adidas” o que hay una relación entre ambas marcas, lo cual sería un caso claro de riesgo de confusión.

En referencia al inciso h del art.136, este busca proteger las marcas notoriamente conocidas frente a intentos de otros competidores de aprovecharse de su fama. Se reconoce que las marcas notorias tienen un valor especial debido a su reconocimiento masivo y, por lo tanto, se les otorga una protección ampliada para evitar que se reproduzcan, imiten o debiliten, incluso en sectores de productos o servicios diferentes.

En el caso de que una empresa intente registrar la marca “Inka Cola” para un servicio de bebidas gaseosas, esto podría ser rechazado bajo este literal porque “Inca Kola” es una marca notoriamente conocida, a pesar de la diferencia de ortografía, se consideraría una imitación que podría causar confusión o asociación con la verdadera marca “Inca Kola”. Además, el uso de “Inka Cola” podría aprovecharse injustamente del prestigio de Inca Kola y diluir su distintividad en el mercado.

El art.228 establece los criterios para determinar la notoriedad de un signo distintivo en el contexto de la protección de marcas.

En otras palabras, proporciona una guía integral que deben evaluarse para determinar si un signo es notoriamente conocido. Estos factores permiten proteger marcas que, aunque no estén registradas en un país, tienen un reconocimiento significativo que justifica su protección especial frente a terceros. La marca “Familia” es un claro

ejemplo de una marca notoriamente conocida, ya que cumple con casi todos los criterios mencionados: es conocida en el sector de productos de higiene personal, se ha utilizado de manera extensa y durante décadas, ha sido ampliamente promovida y tiene un valor contable elevado. Además, tiene presencia en el comercio internacional y ha sido registrada en múltiples jurisdicciones.

Finalmente, el 230 de la Decisión 486, especifica que la notoriedad de una marca puede evaluarse dentro de sectores específicos como los consumidores, los canales de distribución o los círculos empresariales, sin requerir un conocimiento generalizado en toda la sociedad. Esto facilita el reconocimiento de marcas notoriamente conocidas en mercados especializados y garantiza su protección en esos contextos.

No obstante, no es necesario que una marca sea famosa en todos los sectores de la sociedad, sino que la notoriedad dentro de cualquiera de estos grupos es suficiente para otorgarle la protección legal de una marca notoriamente conocida. Por ejemplo, "Ferrari" es una marca muy reconocida entre consumidores de automóviles deportivos y coleccionistas. Aunque no todos pueden permitirse comprar un vehículo de esta marca, los potenciales compradores en el segmento de automóviles de alta gama están muy familiarizados con su prestigio y exclusividad.

En tal sentido, se colige que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA) en este proceso (153-IP-2022) marcó un precedente importante en la jurisprudencia comunitaria, particularmente en cuanto a la protección de la propiedad industrial e intelectual y la consideración de las marcas notorias. Este caso se centró en la interpretación de los criterios necesarios para que una marca sea considerada notoria dentro de la Comunidad Andina. El TJCA profundizó en los aspectos que permiten que una marca alcance este nivel, subrayando los siguientes puntos clave:

- **Reconocimiento del público:** La marca notoria debe tener un alto grado de reconocimiento entre los consumidores relevantes.
- **Distintividad:** La marca debe poder distinguir claramente los productos o servicios de su titular.
- **Uso continuo:** La marca notoria debe haber sido usada de manera constante y amplia en el mercado.

- **Inversión en publicidad:** El titular de la marca notoria debe haber realizado inversiones significativas en promoción y publicidad.

Al examinar el concepto de notoriedad, el TJCA también reafirmó la relevancia de varios principios jurídicos esenciales:

- **Territorialidad:** La protección de una marca está limitada al territorio donde ha sido registrada y utilizada.
- **Especialidad:** La protección se circunscribe a los productos o servicios para los que la marca ha sido registrada.
- **Primacía:** La marca que se registra primero tiene una mayor protección.
- **Prioridad:** La fecha de solicitud de registro determina el derecho de la marca.

No obstante, el Tribunal reconoció que una marca notoria puede superar las fronteras nacionales, especialmente en un contexto de integración económica regional. Este fallo del TJCA establece bases para armonizar los criterios de protección de marcas notorias en la Comunidad Andina.

En este contexto, la marca notoria fundamentada en la Decisión 486 rompe los principios de territorialidad, de registro y de uso real y efectivo, es decir, si una marca es considerada notoria en Ecuador, deberá ser protegida como tal en los demás países andinos, sin importar si ha sido o no registrada. Así también rompe el principio de especialidad, pero, de manera relativa, por tanto, se la protege de la materialización de la intención dolosa de productos o servicios dentro del sector pertinente que ocasionaren la dilución de su fuerza distintiva, y, riesgo de confusión o asociación.

El fallo ofrece una mayor certeza jurídica a los titulares de marcas con reconocimiento regional, y destaca la importancia de la inversión en publicidad. Además, el TJCA promueve el desarrollo de marcas fuertes y fomenta la uniformidad en la aplicación de criterios de protección entre los países miembros de la CAN. Como consecuencia, las empresas deberán ajustar sus estrategias de gestión de marcas para enfrentar los desafíos derivados de esta Decisión. Cabe destacar que, es una combinación de aprobación y cautela, por un lado, se reconoce la claridad con la que el TJCA ha definido los criterios de notoriedad, lo que otorga mayor seguridad jurídica a los propietarios de marcas. Sin embargo, algunos especialistas han señalado que la

implementación de estos criterios podría resultar complejo en ciertos casos, particularmente al medir el nivel de reconocimiento de una marca en un mercado específico.

### **2.2.5 Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación**

El Código Orgánico de la Economía Social del Conocimiento, la Creatividad y la Innovación (COESCCI), conocido como Ingenios, se aprobó el 11 de octubre de 2016; y, se pronunció sobre la objeción parcial del Presidente Constitucional de la República el 29 de noviembre de 2016, finalmente, entró en vigor el 9 de diciembre de 2016. Es una herramienta legislativa esencial para la protección y el fomento de los derechos de propiedad intelectual en Ecuador, especialmente en el ámbito cultural y creativo. Fue promulgado para reemplazar una ley de propiedad intelectual previa que no satisfacía las necesidades de los titulares de derechos, la sociedad, y los grupos artísticos y creativos. Esta motivación subraya que el marco legal anterior era insuficiente, lo que impulsó la necesidad de un cambio legislativo más acorde con las realidades y expectativas actuales. Más que una simple ley de propiedad intelectual; es un instrumento integral diseñado para impulsar el sector creativo en Ecuador, asegurando que los derechos de los creadores sean respetados y que las producciones culturales puedan florecer en un entorno que valora y protege la creatividad. Además, subraya la interconexión entre la cultura, la identidad nacional y la economía, mostrando cómo un marco legal sólido puede tener efectos multiplicadores en la sociedad. El Capítulo XV de los Signos Distintivos notoriamente conocidos, Sección I, De los requisitos de protección, Art. 459, establece:

**Art. 459.-** Definición. - Se entenderá por signo distintivo notoriamente conocido el que fuere reconocido como tal en el país o en cualquier país miembro del Convenio de París, ADPIC, o con el que el Ecuador mantenga tratados en materia de propiedad industrial por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.

La normativa amplía el concepto de los signos distintivos notoriamente conocidos, garantizando su protección tanto a nivel nacional como internacional, permitiendo que la notoriedad se base en cualquier medio de conocimiento, facilitando la protección de marcas y signos que han alcanzado un alto nivel de reconocimiento, asegurando que puedan defenderse adecuadamente contra el aprovechamiento ilícito.

## 2.3 Marco Conceptual

- 1.- **Axiología:** Proviene de las palabras griegas *axios*: digno y valioso, *logos*: tratado, más el sufijo *-ia*, que indica cualidad. En su origen significa “estudio de aquello que es digno” o “tratado de lo digno o valioso”. Con el paso del tiempo su significado ha variado, definiéndose finalmente como estudio o teoría de los valores”, disciplina filosófica que se ocupa de los valores.
- 2.- **Confundibilidad marcaria:** Responde a la propia singularidad de la marca como signo distintivo. En consecuencia, la razón de ser de este examen radica en la distintividad de la que toda marca debe estar investida. Esta es, en última instancia, su esencia como categoría del derecho marcarío.
- 3.- **Ley Le Chapelier:** *Adm.* Política legislativa desarrollada a partir del Decreto de 4 de agosto de 1789 en Francia, que suprime todos los privilegios de las provincias, villas y comunidades, y del Decreto de 4 de octubre de 1789, confiscatorio de los bienes de las congregaciones religiosas, que van a terminar en la Ley Chapelier de 17 de julio de 1791, que realmente fue un decreto concerniente a las asambleas de obreros y artesanos.
- 5.- **Menoscabo:** Reducción, acortamiento, disminución de una cosa. | Deterioro que sufre algo. | Daño que se le infiere a un bien. | Descrédito. | Deshonra. | Difamación.
- 6.- **Tutela Judicial efectiva:** *Const. y Proc.* Derecho constitucional a que los derechos e intereses queden protegidos en el marco de un proceso con todas las garantías.
- 7.- **Valor Jurídico:** *adj.* Es aquel del que se derivan derechos y obligaciones legales regulados por el derecho común.
- 8.- **NFT:** Certificado digital único, registrado en una cadena de bloques, que se utiliza para registrar la propiedad de un activo como una obra de arte o un objeto de colección.

## **CAPÍTULO III**

### **MARCO METODOLÓGICO**

#### **3.1 Diseño y tipo de investigación**

##### **Diseño de investigación**

La investigación cualitativa ha enfrentado numerosos opositores a lo largo de la historia, pero, con el tiempo ha ganado más seguidores y defensores de sus métodos, tiende a alejarse de la rigidez del positivismo relacionados a múltiples problemas sociales, empleando un proceso interpretativo y personal para comprender la realidad.

La metodología cualitativa, según Guzmán (2021), tiene la misma validez que la cuantitativa, diferenciándose en su objetivo, capacidad de descubrimiento y contenido estratégico, por tanto, se utilizan en contextos y circunstancias distintas.

En el presente trabajo investigativo la metodología que se utilizó es de carácter cualitativa. En este sentido, se relaciona a cómo se desarrollaron ideas y suposiciones que contribuyeron a comprender la percepción del problema por parte de la población objetivo, además de ayudar a definir o identificar posibles soluciones relacionadas con dicho problema. Es decir, mediante la entrevista y las fichas bibliográficas se constituyó la metodología cualitativa en observaciones, interpretaciones y análisis enfocados en la población objeto de estudio en torno a la problemática existente referente al aprovechamiento ilegal de la marca notoria y la búsqueda de posibles soluciones que garanticen su valor jurídico.

La metodología cualitativa permitió recolectar información para el análisis de manera exhaustiva de los factores que influyeron en la problemática estudiada, así como la recopilación de datos que contribuyeron al desarrollo de la investigación, teniendo en cuenta la variable dependiente “La marca notoria”, de la misma manera, considerar la variable independiente que es “El aprovechamiento ilícito”, esto se llevó a cabo a través de la aplicación de las técnicas investigativas mencionada anteriormente, las cuales sirvieron de soporte para alcanzar los objetivos determinados .

### **Tipo de investigación**

La investigación exploratoria a criterio de Morales (2015), tiene como objetivo proporcionar una referencia general sobre el tema, que normalmente es desconocido. En la presente investigación, una de sus finalidades principales fue encontrar la viabilidad de formular el problema de investigación, extrayendo datos y términos que posibilitaron otorgar las preguntas requeridas. Además, facilitaron la formulación de hipótesis sobre la materia a explorar, siendo de mucha utilidad como fundamento para la investigación descriptiva.

El informe de investigación es de tipo exploratorio, por cuanto, se realizó mediante la revisión bibliográfica y análisis de procesos de interpretación prejudicial, y para recopilar información se llevaron a cabo entrevistas a expertos en derecho de propiedad industrial e intelectual, inmersos en el asesoramiento de registros, patentabilidad y oposición de marcas, con el firme propósito de determinar el nivel de conocimiento de los involucrados sobre normas garantistas vinculadas con el derecho marcario vigente, aplicadas en Ecuador y en la Comunidad Andina de Naciones.

La relación que guarda el tema de investigación con el tipo exploratorio es que nos permitió entender el alcance efectivo de protección de marcas notorias establecidas por la Decisión 486, contra el uso indebido, teniendo en cuenta los principios de especialidad, territorialidad, primacía y prioridad, y los cambios normativos o interpretativos que pudieren mejorar esta protección.

### **3.2 Recolección de la información**

Para abordar la problemática generada por el aprovechamiento ilícito de la marca notoria se optó por el enfoque de métodos cualitativos que tienen como propósito compilar y examinar la información y los documentos disponibles relacionados con el tema de estudio.

Se empleó este enfoque con el fin de profundizar la investigación y las doctrinas vinculadas a la marca notaria y la normativa actual. En particular, la elección deliberada de técnicas como la entrevista y el fichaje se basan en su aporte científico en la exploración profunda del fenómeno estudiado y en la organización y análisis de la información. Ambas requieren un enfoque meticuloso para maximizar su efectividad,

y su combinación ofrece una metodología robusta y detallada. Las herramientas cualitativas permitieron examinar a fondo las percepciones y experiencias que subyacen en la relación entre el uso ilegítimo y las marcas notorias.

A través de una guía de entrevistas se asegura que el investigador obtenga información detallada y bien estructurada sobre un tema particular, al mismo tiempo que permite la posibilidad de explorar cuestiones relevantes.

Por otro lado, las fichas bibliográficas ordenan las referencias consultadas, simplificando la elaboración de resúmenes y la correcta inclusión de citas, lo cual resultó esencial para el análisis y la redacción de textos académicos. Por lo tanto, todos los recursos, como libros, artículos científicos, reglamentos y leyes fueron objeto de un análisis crítico para conseguir información significativa. A lo largo de la investigación, se identificaron tendencias, vacíos en el conocimiento actual, se valoraron argumentos los cuales desprendieron una comprensión esencial de los problemas asociados a la marca notaria y su marco legal.

Este enfoque generó fundamentos fehacientes para el estudio y fue determinante en la consecución de las conclusiones y recomendaciones.

### **Población**

Para considerar la población en un trabajo investigativo, se debe especificar, medir o analizar a un conjunto de personas u objetos que guardan características similares que los define como sujetos de estudio, es decir, tal consideración los hace susceptibles a la medición.

Cabanellas (1993) indica que población se refiere a la acción de poblar, al número de hombres y mujeres que conforman la humanidad, un Estado, provincia, municipio o pueblo, así como a una ciudad, villa, pueblo o lugar habitado.

En ese sentido, es el conjunto completo de individuos, objetos o mediciones que comparten ciertas características comunes observables en un lugar y en un momento específico.

Para esta investigación, se consideraron algunas características esenciales al seleccionar la población de estudio.

En consecuencia, en el presente trabajo de investigación, se determinó la población de

la siguiente manera:

*Tabla # 6 Población*

DESCRIPCIÓN	N
Director Regional (Guayaquil) del SENADI	1
Abogados registrados en Ecuador	100.326
Constitución de la República del Ecuador	1
Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación	1
Decisión 486 Régimen Común de Propiedad Industrial	1
<b>TOTAL</b>	<b>100. 330</b>

**Elaborado por: Luis Mora Gonzabay**

### **Muestra**

La población de muestra para esta investigación consistió en un grupo de personas relacionadas con la profesión del derecho marcario y derecho de Propiedad Industrial e Intelectual, quienes contribuyeron significativamente a la calidad de los hallazgos investigativos.

Se utilizó también el muestreo no probabilístico intencional o de conveniencia como tipo de muestra. Respecto al tema, Vázquez Martínez (2017), expresa lo siguiente:

Este método consiste en seleccionar a los elementos que son convenientes para la investigación para la muestra, dicha conveniencia se produce ya que el investigador se le resulta más sencillo de examinar a los sujetos, ya sea por proximidad geográfica. (p. 10)

Ergo, a pesar de que existen una gran cantidad de abogados, se consideró que son pocos los abogados especialistas en materia de derecho de propiedad industrial, por ende, son pocos los que tienen el conocimiento y la experiencia en problemas de esa índole, por tanto, muy pocos conocen del artículo, y, este guarda una estricta relación con marcas notorias y su uso ilícito.

En cuanto, a la muestra, el Director Regional (Guayaquil) del SENADI; ha sido considerado su criterio basado en la experticia de sus competencias en el ámbito de propiedad industrial e intelectual, de la misma manera se consideró las opiniones de dos abogadas especialistas en derecho marcario, con el firme propósito de asegurar el óptimo desarrollo del tema: “El valor jurídico de la marca notoria y el aprovechamiento ilícito”.

Lo que proporcionó un enfoque con una correcta aplicación de la tutela efectiva y que garantice la notoriedad de la marca, fundamentada en la Decisión 486, en los principios de Especialidad, Territorialidad, Primacía y Prioridad. En consecuencia, se procedió a seleccionar la muestra de la siguiente manera:

*Tabla # 7 Muestra*

DESCRIPCIÓN	N
Director Regional (Guayaquil) del SENADI	1
Abogados especialistas en Propiedad Industrial e Intelectual	2
Constitución de la República del Ecuador	1
Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación	1
Decisión 486 Régimen Común de Propiedad Industrial	1
<b>TOTAL</b>	<b>6</b>

**Elaborado por: Luis Mora Gonzabay**

### **Métodos y Técnicas de Investigación**

El presente trabajo de investigación empleó métodos que permitieron analizar la información de manera ordenada y sistemática, garantizando así el logro de los objetivos planteados. Los que se enuncian a continuación:

#### **Método Analítico**

En el método analítico se tiene un problema, se separan sus componentes elementales para darle un mejor sentido, y, se le agregan indicios que conllevan a una solución. Según Gómez Bastar (2012), “es un método de investigación, que consiste en descomponer el todo en sus partes, con el único fin de observar la naturaleza y los efectos del fenómeno” (p. 15-16), por lo tanto, este enfoque implica descomponer un fenómeno en sus partes para estudiar cada una de ellas de manera individual, además, permite comprender las características y relaciones internas del objeto de estudio, facilitando la obtención de conclusiones precisas sobre el comportamiento del conjunto.

En efecto, fue esencial para analizar elementos complejos y formular explicaciones detalladas, por tanto, imprescindible en la implementación, dado que fue necesario para

conocer la naturaleza del problema que genera el uso fraudulento de la distintividad de una marca en torno a su valor jurídico.

### **El Método exegético o hermenéutica jurídica**

Se refiere específicamente a la interpretación de normas legales. Esta interpretación se realiza mediante diversos métodos, cuyo principal objetivo común es mostrar el significado del texto.

Para Guillermo Cabanellas (2003), la Hermenéutica es la ciencia dedicada a interpretar textos escritos y establecer su significado preciso. Aunque inicialmente se aplicaba a la exégesis bíblica, hoy en día se relaciona con mayor frecuencia a la interpretación jurídica. En otro concepto, Rafael Peñate (1976) opina que “el Método Exegético y el de la Libre Investigación Científica, tienden a interpretar la ley en su sentido literal, cuando se trata de una ley clara en su expresión” (p. 27), en ese sentido, este método se fundamenta en el estudio de la doctrina y la interpretación de los textos legales escritos, enfocándose en la manera en que la ley fue redactada, en todo caso, nos fue de utilidad en la interpretación de la normativa relacionada con la protección de la marca notoria y su correcta aplicación en caso de vulneración por causa del aprovechamiento ilícito.

### **Método inductivo**

En la actualidad, el método inductivo es una parte integral del método científico, puesto que incluye etapas que fortalecen el proceso de investigación al llegar a conclusiones basadas en el estudio realizado. Estas etapas son: la observación, la recolección de datos y la verificación. (Palmett, 2020). En este sentido, mediante observaciones específicas permitió derivar conclusiones absolutas en torno al tema estudiado, logrando así un análisis conveniente y lógico del tema de investigación.

### **Método deductivo**

En torno a la deducción como método, no hay lugar para especular intentando que las hipótesis sean verdaderas y el resultado falso. Para Castillo y Reyes (2015) “Este procedimiento del conocimiento consiste en partir de conclusiones generales para llegar a explicaciones particulares, analiza las teorías, leyes y generalizaciones que hayan sido verificadas, para aplicarlas en hechos particulares” (p. 118), por lo tanto, el

método deductivo en todas sus etapas nos lleva a una ilación que se obtiene a través de la interpretación de las normas abordadas, las teorías y pensamientos de varios autores, así como el análisis crítico de abogados. Lo que permitió elaborar un argumento exhaustivo sobre la marca notoria y su uso fraudulento.

### **Técnicas e instrumentos de la investigación**

Las técnicas de investigación elegidas fueron esenciales para recopilar información exacta y alcanzar los objetivos propuestos en el desarrollo del estudio sobre “El valor jurídico de la marca notoria y el aprovechamiento ilícito”. A través de estas técnicas no solo se aseguró la recolección de datos confiables, sino que también contribuyeron a organizar observaciones significativas y a corroborar de fuentes fidedignas.

### **Técnicas de Investigación**

Para alcanzar los objetivos planteados en el presente trabajo, se utilizaron la entrevista y el fichaje como técnicas de investigación.

La **Entrevista** fue utilizada porque facilitó la verificación de la formulación del problema en la cual se figura el muestreo probabilístico por conveniencia, es decir, se eligió un grupo específico lo que aportó información de mayor calidad, dando como resultado la objetividad en el análisis de los datos sin sesgos personales, priorizando así la comprensión en el hallazgo de razones detrás de los resultados, adoptando una perspectiva neutral y reflexiva.

El **Fichaje** fue de utilidad en la presente investigación puesto que es una herramienta preponderante que permitió agrupar los datos de forma sistemática y lógica dando cabida a su posterior análisis, mediante la información recopilada se pudo concretar ideas genuinas y construir un argumento sólido, de pensamiento crítico, además de ser un vínculo comunicacional efectivo.

Los instrumentos utilizados fueron elegidos en concordancia con las técnicas seleccionadas:

**Guía de entrevista:** Este instrumento nos permitió obtener información relevante sobre el tema de investigación inclinándonos a las Preguntas abiertas dirigidas a la población de estudio, que nos arrojó resultados precisos con un análisis basado en las respuestas de los entrevistados.

**Fichas Bibliográficas:** Se utilizaron las fichas bibliográficas como instrumento debido a que se fundamentan en fuentes confiables y fidedignas, con el objetivo de recopilar y analizar la información de mucha utilidad en el presente trabajo investigativo, además, nos dio como resultado posibles respuestas y soluciones a la problemática planteada, puesto que fueron un complemento para elaborar las preguntas en las entrevistas.

*Tabla # 8 Técnicas e Instrumentos*

<b>INSTRUMENTOS</b>	<b>TÉCNICAS</b>
GUÍA DE ENTREVISTAS	Entrevistas
FICHAS BIBLIOGRÁFICAS	Fichaje

**Elaborado por: Luis Mora Gonzabay**

### **3.3 Tratamiento de la información**

Recabada la información, se procedió a analizarla juntamente con el material documental existente, como artículos científicos, libros, textos normativos, y audiovisuales, fueron de utilidad para el análisis crítico y deconstructivo con el objetivo de escudriñar en la información relevante, procedente y de valor investigativo.

Durante la valoración documental se analizó interpretaciones prejudiciales del TJCA, cuerpos normativos locales como el COESC+i y legislación internacional como el Convenio de Paris y lo referente a la comunidad andina. (Decisión 486). Este enfoque cimentó el presente trabajo investigativo y coadyuvó a consolidar las conclusiones y recomendaciones. Otro complemento indispensable para la investigación fueron las técnicas como la entrevista y el fichaje, las entrevistas fueron realizadas vía telemática (Zoom) por la distancia y la carga laboral de los entrevistados, siendo partícipes de las entrevistas de acuerdo con la población y muestra establecida, el Director Regional (Guayaquil) del SENADI, y, a dos abogadas especialistas en derecho marcario, quienes con su experticia otorgaron la información oportuna y pertinente, que guardan fiel relación con el tema objeto de análisis investigativo.

Bajo esta óptica el presente trabajo de investigación ofrece una nueva perspectiva acerca de las vulneraciones preexistentes de un patrimonio intangible como la marca notoria, y las posibles adecuaciones o reformas normativas.

### 3.4 Operacionalización de variables

Tabla #9 Operacionalización de Variables

VARIABLES	CONCEPTUALIZACIÓN	DIMENSIONES	INDICADORES	ÍTEMS	INSTRUMENTOS
<b>VARIABLE DEPENDIENTE</b>  <b>La marca notoria</b>	Aquella que es conocida en un sector pertinente en el mercado, debido a esto ha logrado prestigio y reconocimiento, por tanto, permanece en la mente de los consumidores.	Protección de la marca notoria	La seguridad jurídica de la marca notoria	¿Cómo el Estado está ejecutando eficientemente la tutela judicial efectiva de los derechos de propiedad industrial frente al uso indebido de la marca?	Guía de Entrevista dirigida a un funcionario del SENADI
				¿Cuáles cree usted que son las limitaciones en nuestra normativa en cuanto a la protección de la marca notoria?	Guía de Entrevista dirigida a un abogado
				¿Qué mecanismos existen para que una marca notoria registrada en un país no miembro de la CAN sea protegida y reconocida en la región andina?	Guía de Entrevista dirigida a un funcionario del SENADI
		La Decisión 486 Régimen Común de Propiedad Industrial	Supranacionalidad	Principios de los derechos marcarios en la Comunidad Andina	Fichas Bibliográficas
				¿Qué opinión puede ofrecer respecto a la supranacionalidad en el Contexto del Tribunal de Justicia de la CAN?	Guía de Entrevista dirigida a un abogado
				¿Qué garantías proporcionan las interpretaciones prejudiciales del Tribunal de Justicia de la CAN a los países miembros?	Guía de Entrevista dirigida a un funcionario del SENADI
La Supranacionalidad del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina	Fichas Bibliográficas				

<b>VARIABLE INDEPENDIENTE</b>  <b>El Aprovechamiento ilícito</b>	<p>El Aprovechamiento ilícito de la marca notoria es toda acción perjudicial por parte de terceros al titular de un signo distintivo, quienes al utilizar similares características que los servicios o productos que este ofrece provocan confusión entre los consumidores y erosión del prestigio de la marca.</p>	<p>Formas de aprovechamiento ilícito de una marca notoria</p>	<p>Confusión del signo distintivo</p> <p>Dilución de la marca notoria</p> <p>Erosión a la distintividad de la marca</p>	<p>¿Qué perjuicios puede sufrir una marca notoria como resultado de la confusión con otra marca?</p> <p>¿Qué medidas legales pueden tomar los titulares de marcas notorias frente a la dilución?</p> <p>El aprovechamiento ilícito y el perjuicio a la notoriedad de la marca</p> <p>En la imitación de una marca que no está registrada, ¿Cómo se materializa la intención dolosa de confundir a los consumidores?</p> <p>¿Está la decisión 486 adaptada a los cambios existentes, como el mercado en línea y las redes sociales donde proliferan nuevas formas de aprovechamiento ilícito?</p> <p>¿Prevé usted posibles mejoras normativas e interpretativas que busquen fortalecer la seguridad jurídica de los titulares de marcas notorias para que coexista la competencia leal en el mercado andino?</p>	<p>Guía de Entrevista dirigida a un abogado</p> <p>Guía de Entrevista dirigida a un abogado</p> <p>Fichas Bibliográficas</p> <p>Guía de Entrevista dirigida a un funcionario del SENADI</p> <p>Guía de Entrevista dirigida a un abogado</p>
		<p>Alcances y limitaciones de la Decisión 486 para contrarrestar el uso ilegal de los signos marcarios</p>	<p>Efectividad y aplicabilidad de la norma</p> <p>Interpretación Prejudicial</p>	<p>Análisis de Interpretación prejudicial, Procesos: <b>153-IP-2022</b> y <b>25-IP-2017</b></p>	<p>Fichas Bibliográficas</p>

Elaborado por: Luis Mora Gonzabay

## CAPÍTULO IV

### RESULTADOS Y DISCUSIÓN

#### 4.1 Análisis, interpretación y discusión de resultados

##### 4.1.1 Análisis de entrevista dirigida al Director Regional (Guayaquil) del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI)

**Nombre del Entrevistado:** Dr. Roberto Espinoza De los Monteros

**Fecha de la entrevista:** 22 de octubre del 2024

**Medio:** Videoconferencia, plataforma Zoom

**Pregunta #1** ¿Cómo el Estado está ejecutando eficientemente la tutela judicial efectiva de los derechos de propiedad industrial frente al uso indebido de la marca?

Cuando un titular de una marca propone una tutela administrativa el accionar del SENADI siempre está tratando que el derecho del titular prevalezca por sobre la persona que está haciendo uso indebido de una marca que no le pertenece, por tanto, el COESC+i, establece que a través de las misma se pueda solicitar medidas cautelares, Una vez hecha la inspección, se acciona inmediatamente, no se espera 6 meses o 1 año, los funcionarios al corroborar la vulneración de un derecho tomamos los correctivos pertinentes, incluyendo multas onerosas. Aunque siempre hay más por hacer, estamos con pie derecho en el tema del tutelaje del derecho de marcas en el Ecuador.

**Pregunta #2** ¿Qué mecanismos existen para que una marca notoria registrada en un país no miembro de la CAN sea protegida y reconocida en la región andina?

En cuanto a los mecanismos como tal, sabemos que el Ecuador está adscrito a la Comunidad Andina de Naciones, por lo tanto, otorga un derecho previo o un derecho de prioridad, sin embargo, si una marca notoria no está inmersa en la CAN, debe ser registrada en cada país de la integración andina, y, sobre todo demostrar su notoriedad en el país que está solicitando el registro. No es lo mismo que las patentes, las cuales

brindan una cobertura internacional o a nivel mundial, dependiendo el nivel de registro realizado. La Unión Europea es el único ente que otorga protección en un sector más amplio, se registra una marca notoria y es válida en todos los países de dicha integración.

**Pregunta #3** ¿Qué garantías proporcionan las interpretaciones prejudiciales del Tribunal de Justicia de la CAN a los países miembros?

Las garantías que proporcionan en realidad son no vinculantes, es decir, las interpretaciones prejudiciales no son vinculantes con los procesos administrativos, pueden las resoluciones ser acogidas o no por las autoridades de los Estados miembros, más bien emiten ciertos criterios que ayudan a nuestras autoridades contenciosas administrativas para que puedan decidir sobre algún proceso en controversia.

**Pregunta #4** En la imitación de una marca que no está registrada, ¿cómo se materializa la intención dolosa de confundir a los consumidores?

Usualmente, estas marcas que tratan de relacionarse con otra en el mismo producto o servicio, lo hacen con el propósito de crear confusión, la acción dolosa se materializa o revela cuando las similitudes son muy evidentes, ejemplo, cuando una persona intenta registrar una marca de zapatillas llamada “Pepito”, pero, su figura denominativa es idéntica a la marca de zapatillas Jordan, ahí se evidencia la intención dolosa de querer confundir o asociar y aprovecharse de una marca ya posicionada mundialmente en el mercado.

**Pregunta #5** ¿Prevé usted posibles mejoras normativas e interpretativas que busquen fortalecer la seguridad jurídica de los titulares de marcas notorias para que coexista la competencia leal en el mercado andino?

El año 2025 se proyecta con mucho crecimiento para la propiedad intelectual, casos muy mediáticos como el de Magis Tv, ventajosamente, se está creando cultura en temas de propiedad intelectual, la normativa COESC+i la tenemos bien estructurada, está en concordancia con la Decisión 486, referente a las marcas, en la parte normativa nos hemos regido a la Comunidad Andina, en la aplicación absoluta aún estamos trabajando en ello, pero, no depende solo de la institución, si no también recae en la cultura de los ciudadanos. Estamos concientizando con campañas en contra de la piratería física y digital. Toca aplicar la normativa existente con mayor rigurosidad,

ponderar los derechos, todos tenemos derecho a trabajar, pero, también los titulares de marcas tienen derecho a que sus signos distintivos sean tutelados.

Las nuevas aplicaciones en línea si deberían tener una normativa clara y un procedimiento específico referente al respeto y sobre el cumplimiento de los derechos de propiedad intelectual de terceros, un mecanismo ideal para contrarrestar esto es la tutela administrativa. En todo caso, si tuviere lugar una reforma sería idónea en la normativa, más no un cambio absoluto.

### **Análisis**

En virtud de lo manifestado por el Dr. Roberto de los Monteros, se ha logrado colegir que, el Estado a través del SENADI atiende de manera eficiente las problemáticas suscitadas en torno a la conculcación de derechos de propiedad industrial y de marcas, en cuanto a las marcas notorias, existe una limitante con respecto a las que no están adscritas a la CAN, por lo tanto, no gozan de una protección absoluta, aunque conservan el mecanismo de prioridad debido a el prestigio adquirido. Las interpretaciones prejudiciales son un complemento que coadyuva a las decisiones interpretativas en los procesos administrativos, en consecuencia, queda a potestad de las autoridades estatales si consideran esas consultas, esto puede llevar a la flexibilidad, pero, también a la incompatibilidad en aplicación de la ley.

En el aprovechamiento ilícito que genera la imitación, trae consigo la confusión y la asociación que son acciones dolosas por el uso fraudulento de la figura denominativa, lo que supone una circunstancia por la intención evasiva y engañosa de cambiar el nombre y conservar la imagen; En relación a las mejoras normativas que fortalezcan la seguridad jurídica de los titulares de la marca notoria en aras de una competencia leal en el ámbito andino el Dr. Espinoza De los Monteros considera que las normativas nacionales en conjunción con la Decisión 486 poseen una óptima aplicación en el sistema de integración andino, por lo que exhorta a la ciudadanía a revestirse de cultura marcaría, porque la institución a la que representa sólo precisa de mayor firmeza en la aplicación de la normativa; Referente a la evolución de las aplicaciones en línea reconoce que las normativas ejecutadas hasta ahora no son eficientes y requieren de una revisión, agregó que, la Decisión 486 y el COESC+i deben experimentar una reforma, y no una abrogación.

#### **4.1.2 Análisis de entrevista dirigida a Abogada Especialista en Derecho de Propiedad Industrial e Intelectual**

**Nombre del Entrevistado:** Ab. Carla Pino Castillo

**Fecha de la entrevista:** 20 de octubre del 2024

**Medio:** Videoconferencia, plataforma Zoom

**Pregunta #1** ¿Cuáles cree usted que son las limitaciones en nuestra normativa en cuanto a la protección de la marca notoria?

Tenemos un tema de legislación que apenas desde el 2016 se ha venido desarrollando de manera clara porque al menos ya hemos tenido una comisión que se ha sentado a divergir sobre las temáticas de las marcas, entonces primero, la falta de definición clara en la legislación por falta de criterios, porque se dificulta la identificación y la protección efectiva de una marca. Otra de las situaciones que tenemos es la dificultad en la demostración de las marcas notorias lo costoso que resulta, la dificultad en la presencia global de las marcas. La marca notoria, se considera este parámetro en toda la legislación ecuatoriana. y obviamente, también en la comunidad andina. Para que una marca sea notoria, debe tener presencia global o al menos en la comunidad andina y posteriormente, en la comunidad europea y en los países norteamericanos. Esto supone una falta de delimitación, porque nuestro Código de Ingenios hoy en día está como muy suelto. Otro tópico es el informe de mecanismos adecuados para la vigilancia y la ejecución de las marcas notorias. La realidad de las normativas cambia constantemente en este mundo tan evolucionado, no solo en el Ecuador sino en general, en el mundo. Sin olvidar el tema del comercio electrónico de las redes sociales respecto a la a la normativa.

**Pregunta #2** ¿Qué opinión puede ofrecer respecto a la supranacionalidad en el Contexto del Tribunal de Justicia de la CAN?

En la mayoría de los temas de leyes tenemos la supranacionalidad, y, al estar adscritos a convenios y pactos internacionales, la propiedad intelectual está más bien cobijada con los derechos que otorgan los pactos y normas internacionales. En ese sentido, el organismo que tenemos para resolver los conflictos internos de propiedad intelectual

es el SENADI, la vía administrativa, luego tenemos la vía civil a través de la justicia ordinaria y de última ratio el derecho penal. Para situaciones extremadamente divergentes estaría la Corte Constitucional; Si la Corte Constitucional no puede resolver un proceso respecto a las marcas notorias, en general a través del derecho internacional, la Corte Constitucional, ofrece la problemática que se esté resolviendo en el marco legal al que estamos nosotros constituidos, en este caso puede ser la CAN o la Convención Internacional firmada en París, pide criterios, pero sigue resolviendo la Corte Constitucional.

Pertenecer a la CAN nos ofrece ciertas normativas y derechos, puesto que, al ser miembros de esta comunidad nos ayuda a ser un poco más coherentes con las decisiones que podemos tomar. Además del Tribunal, nos va a ser de utilidad siempre en el tema de resolución de conflictos, pero, aportando criterios, sin embargo, al final del día quien resuelve es nuestra justicia interna.

**Pregunta #3** ¿Qué perjuicios puede sufrir una marca notoria como resultado de la confusión con otra marca?

Considerando que una marca notoria es un patrimonio intangible, los perjuicios que ocasiona la confusión con otra marca, es, lo básico, y yo creo que hasta por lógica: la pérdida de identidad, puede sufrir también, pérdida de la distintividad, reducción del valor de la marca, confusión en el consumidor, pérdida de clientes, mala reputación, y el perjuicio más importante, pérdidas económicas, porque la marca que ha provocado la confusión o asociación está lucrándose del prestigio y la distintividad adquirida. Obviamente, el titular de la marca va a requerir de un abogado especialista en propiedad intelectual, en derecho penal, en derecho administrativo, dependiendo las vías por las que decida reclamar estos derechos.

**Pregunta #4** ¿Qué medidas legales pueden tomar los titulares de marcas notorias frente a la dilución?

Para contrarrestar la dilución es de sumo menester mantener la distintividad. Debe tener presente el titular de una marca que, la dilución es olvidarse de la marca. En cuanto a medidas legales, están los monitoreos y acciones, además de la importancia de contar con el patrocinio de un abogado especialista en propiedad intelectual, que se va a encargar de la parte administrativa, sobre oposiciones, demandas, penalizaciones, que

denote conocimiento para defender un proceso tan controversial como el de derecho de marcas.

**Pregunta #5** ¿Está la decisión 486 adaptada a los cambios existentes, como el mercado en línea y las redes sociales, donde proliferan nuevas formas de aprovechamiento ilícito?

Muchas personas suponen que el estar expuestos en redes sociales, eso les garantiza que la información que se expone ahí es de todos y para todos, y que aparentemente no le pertenece a nadie, porque todo está en la nube, porque todo está en la red, esto es claro, se puede interpretar así pero, deben las personas estar conscientes, tener un poco de interés en conocimiento básico, indagar más, acerca de las aplicaciones que circulan en redes sociales, corroborar, si no están relacionadas o se tratan de marcas notorias.

Lo significativo del Régimen de la Comunidad Andina es el esfuerzo ejecutado para evolucionar esta normativa respecto al temas de redes sociales o en la web, para tener las actualizaciones pertinentes, inteligenciarse sobre las nuevas formas de infracciones, la dificultad en la aplicación, y que, en efecto, el objetivo de la decisión 486, es que se vaya incluyendo en la normativa estos nuevos tipos de infracciones, que se produzca una mejora, obviamente las propuestas en el contexto digital; y, que sostenga un apoyo, una colaboración internacional para entender qué están haciendo en otros países y que se lo pueda aplicar acá en el Ecuador, a fin de proteger las marcas notorias.

### **Análisis**

A partir de la información recabada se puede inferir que, pese a los esfuerzos desplegados por tutelar los derechos marcarios, aún existen carencias de criterios que delimitan en la normativa la protección de la marca notoria donde los mecanismos de vigilancia y ejecución están limitados, sin olvidar la tendencia a infracciones que propicia el comercio electrónico en las plataformas digitales; el TJCA es un ente idóneo que proporciona protección marcaria, ofrece una guía valiosa, no obstante, es la legislación ecuatoriana la que decide finalmente en casos de litigios. La confusión siempre va a derivar menoscabo en el buen nombre de la marca, por tanto, está en juego la distintividad de la cual terceros aprovechan para causar perjuicios económicos y controversias legales, los mismos detonantes de la dilución, en los que el titular debe ejecutar acciones y monitoreos que permitan identificar los logros alcanzados como

marca, las debilidades en la protección, y las consecuencias que acarrearán estos aprovechamientos ilícitos, contar con la asesoría legal especializada frente a estos riesgos. La decisión 486 aún enfrenta desafíos respecto de la actualización y la efectiva aplicación de una protección en cuanto al ámbito digital, el cual está en constante evolución, por lo que a decir de la ab. Pino, requiere de mejoras que se adapten a estas nuevas formas de aprovechamiento ilícito.

#### **4.1.3 Análisis de entrevista dirigida a Abogada Especialista en Propiedad Intelectual y Derecho de marcas**

Nombre del Entrevistado: Ab. Avelina Ponce Gómez De La Torre

Fecha de la entrevista: 21 de octubre del 2024

Medio: Videoconferencia, plataforma Zoom

**Pregunta #1** ¿Cuáles cree usted que son las limitaciones en nuestra normativa en cuanto a la protección de la marca notoria?

La normativa Supranacional de la CAN, y tratados internacionales protegen eficientemente a la marca notoria, por tanto, no encuentro limitaciones. Sin embargo, donde si existen limitaciones es en los trámites internos, por la falta de celeridad al resolver oposiciones, tutelas, en conceder declaratorias de marcas notorias, pero, en temas de normativa no avizoro limitaciones.

**Pregunta #2** ¿Qué opinión puede ofrecer respecto a la supranacionalidad en el Contexto del Tribunal de Justicia de la CAN?

Hay que tener en cuenta que el Tribunal no es órgano decisor, si no de interpretación de la ley, y es necesario para la armonización de la normativa andina, el Tribunal no emite sentencias en casos específicos, sólo emite Interpretaciones Prejudiciales basadas en la Decisión 486. Los únicos casos en que el Tribunal puede actuar como juez es específicamente en el incumplimiento a alguna resolución por parte de un Estado parte, por tanto, es relevante esta figura supranacional.

**Pregunta #3** ¿Qué perjuicios puede sufrir una marca notoria como resultado de la confusión con otra marca?

Perder su fuerza distintiva en el mercado que le puede hacer perder la notoriedad, en el caso que ya no sea tan distinguible, y pérdida del prestigio como activo intangible, porque cuando se usa una marca notoria idéntica que pueda ocasionar una confusión en el origen empresarial o en los productos o servicios, puede el consumidor erróneamente adquirir un producto creyendo que posee ciertas características cuando en realidad no las tiene, así causar perjuicio en la empresa y en especial a alguna marca notoria.

**Pregunta #4** ¿Qué medidas legales pueden tomar los titulares de marcas notorias frente a la dilución?

La primera medida aquí en el Ecuador es obtener la declaratoria de la marca notoria, que ya exista un procedimiento un habilitado, es independiente a un proceso de conflicto legal, se puede solicitar al SENADI, que declare a una marca como notoria, esa es la primera medida. Teniendo un certificado de notoriedad es mucho más fácil defender la marca, En segundo término, registrarla obviamente, y en los territorios donde presente más riesgos la marca, y donde se esté utilizando, los titulares de marcas deben estar siempre atentos y vigilantes.

**Pregunta #5** ¿Está la decisión 486 adaptada a los cambios existentes, como el mercado en línea y las redes sociales, donde proliferan nuevas formas de aprovechamiento ilícito?

Ni la normativa local ni la internacional, definitivamente, no estamos adaptados a los nuevos delitos o nuevas infracciones marcarias, en redes sociales y en el internet tal vez sí, sin embargo, ni siquiera la Decisión 486 está adaptada para contrarrestar las nuevas formas de aprovechamiento ilícito. En torno a los nuevos espacios y mercados digitales, por ejemplo, los NFT, es muy difícil de detectar la jurisdicción, es decir, el lugar exacto del cometimiento de la infracción, por tanto, todas las normativas referentes a derecho marcario requieren de reformas para paliar estos usos fraudulentos en el entorno digital.

### **Análisis**

Para la ab. Avelina Ponce, las normativas tanto andina como nacional determinan satisfactoriamente la protección hacia la marca notoria, la limitación proviene en la tramitación de los procesos administrativos por parte de la burocracia local donde se

refleja dilaciones que afectan a la oportuna protección de las marcas; El rol del TJCA es de carácter interpretativo, un nexo entre la norma nacional y andina, en la que sus resoluciones refuerzan las decisiones de los jueces de cada Estado, pero, sin ejercer autoridad directa a los conflictos particulares, sin embargo, impone autoridad en casos de incumplimiento; las consecuencias de la confusión en una marca notoria es la debilitación de su valor en el mercado al mermar su prestigio y distintividad e inducir al error a los consumidores ocasionando a posteriori dudas y desconfianza sobre el producto o servicio. Para la especialista, las medidas procedentes para hacer frente a la dilución es declarar la notoriedad y registrar la marca en los sectores pertinentes y estar vigilantes como estrategia proactiva. Finalmente profiere que la Decisión 486 no está adaptada para frenar las nuevas formas de aprovechamiento ilícito por la complejidad de su localización. Por lo que advierte reformas con el objetivo de abordar problemas específicos y fortalecer la protección de la marca notoria.

#### **4.2 Verificación de la idea a defender**

La Comunidad Andina tiene como normativa común entre sus países partes a la Decisión 486, la que en concordancia con el convenio de París están estructurados para tutelar los derechos de propiedad industrial e intelectual protegiendo a las marcas de las diversas formas de aprovechamiento ilícito por parte de terceros como la confusión, dilución y asociación, quienes pretenden usufructuar del prestigio y reconocimiento que han adquirido a través de los años en el mercado pertinente.

Según la normativa el titular de la marca notoria para fortalecer su seguridad jurídica debe presentar ante el ente correspondiente en el caso de Ecuador, en el SENADI la declaratoria de notoriedad, y el registro, aunque por su condición de notoria queda en potestad del titular registrarla o no, no obstante, al no presentar la declaración de notoriedad existe el riesgo inminente de que sea objeto de cancelaciones, anulaciones, oposiciones y muchas otras objeciones formales. Existen principios en el derecho marcario que protegen a la marca, el principio de especialidad el cual permite que dos marcas puedan utilizar un mismo nombre pero que no guarden similitud en sus productos o servicios según establece la clasificación de Niza.

El principio de territorialidad que protege a la marca en un sector geográfico, por ejemplo, la cobertura de protección en un país, este principio garantiza que las marcas deben ser registradas en cada país para evitar que sea registrada en los otros países de

la integración andina. Por su parte, la marca notoria rompe los principios de territorialidad en todos los aspectos y el principio de especialidad de forma relativa, es decir, con ciertas salvedades a diferencia de la marca renombrada que rompe el principio de especialidad de manera absoluta, obtiene la protección en relación de todos los productos y servicios.

Mediante el análisis de las normativas, la revisión de los instrumentos textuales especializados y la valoración de los criterios de los expertos en el tema, se ha verificado y respaldado la idea de que las Nuevas formas de aprovechamiento ilícito limitan la protección de la marca notoria en la Comunidad Andina, basada en la Decisión 486 y los principios de especialidad, territorialidad, primacía y prioridad, requiriendo una revisión y posible adaptación normativa para fortalecer la seguridad jurídica de los titulares y la competencia leal en el mercado andino. En ese sentido, las entrevistas al Director Regional (Guayaquil) del SENADI quien expresó que las normativas como el COESCI y la Decisión 486 están bien estructuradas en cuanto a tutela de los derechos de propiedad industrial e intelectual, sin embargo, respecto de las nuevas formas de aprovechamiento ilícito de la marca notoria como las aplicaciones en línea si debiera ser clarificada y susceptible a una reforma. De la misma manera, las abogadas especialistas de Propiedad Industrial e Intelectual coincidieron en sus respuestas profiriendo que la Decisión 486 requiere de una posible adaptación en relación a las nuevas formas de aprovechamiento ilícito en el contexto digital, como los NFT y las redes sociales. Ante lo expuesto anteriormente, se verifica que se cumple la idea a defender comprobando que la Decisión 486 requiere de una revisión y posible adaptación normativa con el propósito de contrarrestar el aprovechamiento ilícito en línea de la marca notoria que generará una competencia leal en el mercado de la integración andina.

## CONCLUSIONES

Luego de culminar la fase de investigación del presente trabajo, el cual se realizó mediante el análisis de cuerpos normativos, referencias bibliográficas y la recolección de información basadas en las variables definidas a través de la valoración de las entrevistas, se obtiene las siguientes conclusiones:

- Los expertos en propiedad industrial e intelectual coinciden en sus respuestas, la Decisión 486 requiere una revisión y reforma, lo que es fundamental para hacerle frente a las nuevas formas de aprovechamiento ilícito en línea. Tecnologías avanzadas como los NFT y la utilización de las redes sociales incrementan la amenaza de utilización fraudulenta, en consecuencia, los titulares de las marcas experimentan un vacío legal en la normativa.
- La notoriedad debe probarse por la persona que lo alegue conforme lo establece el art. 228 de la Decisión 486, esta acción garantiza la protección de la marca notoria en los países miembros; la marca renombrada no precisa de ser probada, puesto que, en teoría general es considerada como hecho notorio y no requiere de acto probatorio.
- La Supranacionalidad del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina busca armonizar las leyes de los Estados parte de la integración andina, impulsando interpretaciones uniformes para una mejor consolidación regional, sin embargo, en su competencia impositiva de emitir resoluciones, se limita, debido al respeto de los sistemas estatales y al principio de soberanía.
- Los principios de especialidad y de territorialidad garantizan la protección de las marcas, sin embargo, la marca notoria rompe con tales principios, adquiere un estatus singular en el campo de la propiedad intelectual, se beneficia con una tutela más amplia y segura en los mercados, lo que reduce considerablemente que terceros sin licencia del titular se lucren de su prestigio, estableciéndola como una marca fuerte en el mercado global.

## RECOMENDACIONES

- Para contrarrestar de manera eficiente las nuevas formas de aprovechamiento ilícito en el entorno digital, el TJCA debe impulsar una reforma integral enfocada en la adaptación y actualización constante de la normativa, de tal manera que responda con celeridad los avances tecnológicos, permanecer a la vanguardia propiciará la garantía eficaz de los derechos marcarios en el ambiente digital y fomentar una competencia justa en el mercado andino.
- Con la probatoria de la notoriedad, el titular de una marca notoria debe realizar la declaración de la notoriedad en la oficina nacional competente, en Ecuador, en el SENADI, aunque también es procedente registrarla y patentarla lo que fortalece la seguridad jurídica frente a el uso indebido como la confusión, la dilución y la asociación perpetuado por terceros que buscan aprovecharse de su distintividad y prestigio.
- Una forma de mermar las controversias entre la normativa estatal y la legislación andina sería que los Estados adscritos deben impulsar un diálogo entre los tribunales nacionales y el TJCA, llevar a cabo programas de capacitación para funcionarios y jueces en temas referentes a las normas de la integración andina y su correcta aplicación, incentivando en la región una cultura jurídica común.
- Los Estados adscritos en sus normativas locales deben fortalecer los mecanismos de protección determinados para este tipo de marcas. Se puede incluir procedimientos céleres para su reconocimiento y una activa vigilancia en el ámbito digital y global donde el uso indebido de marcas es constante, esto con el fin de promover un entorno de competencia leal y respeto a los derechos de los titulares.

## BIBLIOGRAFÍA

- Abreu, J. L. (2014). *El Método de la Investigación*. Obtenido de [http://www.spentamexico.org/v9-n3/A17.9\(3\)195-204.pdf](http://www.spentamexico.org/v9-n3/A17.9(3)195-204.pdf)
- Asamblea Nacional COESCCI, O. N.-2.-2. (2016). *Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación*. Quito. Obtenido de <https://www.ambiente.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/05/Codigo-Organico-Economia-Social-de-los-Conosimientos.pdf>
- Asamblea Nacional, C. 2. (2008). *Constitución de la República del Ecuador*. Quito. Obtenido de <https://www.lexis.com.ec/biblioteca/constitucion-republica-ecuador>
- Cabanellas De La Torre, G. (2003). *Diccionario Jurídico Elemental*. 209. Obtenido de [DICCIONARIO\\_JURIDICO\\_ELEMENTAL.Cabanellas\\_Ed.2003-libre.pdf](https://www.diccionario-juridico-elemental.com.ar/system/files/2015/01/doctrina34261.pdf)
- Cabanellas, G. (1993). *Diccionario Jurídico Elemental*. Obtenido de <https://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2015/01/doctrina34261.pdf>
- Carlos A Cornejo, G. (2015). *Principios que informan la regulación de los criterios legales para establecer el riesgo de confusión entre marcas* (Vol. 11). Lima, Perú. doi:ISSN-e 0719-2568
- Carlos Castillo Gallo y Brenda Reyes Tomalá, U. (2015). *Guía Metodológica de proyectos de investigación social*. La Libertad: UPSE. Obtenido de <https://incyt.upse.edu.ec/libros/index.php/upse/catalog/view/47/24/172-1>
- Carlos Mora, C. (junio de 06 de 2024). *Hostinger Tutoriales*. Obtenido de <https://www.hostinger.es/tutoriales/como-crear-una-marca>
- Comisión de la Comunidad Andina, D. 4. (2000). *Decisión 486*.
- CONVENIO DE PARIS, P. D. (1883). *Texto oficial español establecido en virtud del artículo 29 (1) (b) Organización Mundial de la Propiedad Intelectual GINEBRA 1990*. París. Obtenido de [https://www.propiedadintelectual.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/mayo/a2\\_convenio\\_paris\\_mayo\\_2016.pdf](https://www.propiedadintelectual.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/mayo/a2_convenio_paris_mayo_2016.pdf)
- Costa, J. (2018). (L. Cassisi, Ed.) Obtenido de <https://foroalfa.org/articulos/nacimiento-y-evoluciones-de-la-marca-en-7-pasos>
- Danae Salinas, I. (19 de julio de 2023). *Cómo crear una marca en 8 sencillos pasos*. Obtenido de Wixblog: <https://es.wix.com/blog/la-guia-mas-completa-para-crear-una-marca-online>
- Daniella Terreros, T. (2022). *¿Qué es la psicología del consumidor y por qué es importante?* Obtenido de Hubspot: <https://blog.hubspot.es/marketing/author/daniella-terreros>
- De la Brenda y Murrieta, D. I. (2021). *Criterios sobre el principio de especialidad marcaria en México*. Obtenido de <https://www.revistaabogacia.com/criterios-sobre-el-principio-de-especialidad-marcaria-en-mexico/>
- Gamboa Vilela, P. (2006). *La protección de las marcas notoriamente conocidas bajo el Régimen Comunitario Andino*. 157-168. Obtenido de <https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/forojuridico/article/view/18439>

- García Velasco, I. C. (2021). *Los signos distintivos: Implicaciones de una marca colectiva frente a una denominación de origen*. *Advocatus*, 14(29), 109. doi:DOI: <https://doi.org/10.18041/0124-0102/advocatus.29.1709>
- García, M. R. (2012). *El Valor de la Seguridad Jurídica*. Madrid: Iustel Publicaciones. Obtenido de <https://revistas.mjjusticia.gob.es/index.php/AFD/article/view/7129/6989>
- Gómez Bastar, S. (2012). *Metodología de la Investigación*. México, México: Red Tercer Milenio S.C. Obtenido de [https://dspace.itsjapon.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/735/1/Metodologia\\_de\\_la\\_investigacion.pdf](https://dspace.itsjapon.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/735/1/Metodologia_de_la_investigacion.pdf)
- González, K. (2018). *El Derecho sobre una marca en la Comunidad Andina*. Obtenido de <https://corralrosales.com/comunidad-andina-katherine-gonzalez-gestion-ditial/>
- Guzmán, V. (2021). *El Método Cualitativo y su aporte a la investigación en las ciencias sociales*. *Gestionar*, 20. doi:<https://doi.org/10.35622/j.rg.2021.04.002>
- Haro Bravo, Z. (2019). *Las Marcas Notorias y Renombradas: Conceptualización, protección y publicidad*. Quito. Obtenido de <https://reunir.unir.net/bitstream/handle/123456789/8253/HARO%20BRAVO%2C%20ZAIRA%20VANESSA.pdf?sequence=1>
- Hernando Pedraza, J. (2020). *20 años de vigencia de la Decisión Andina 486 sobre Propiedad Industrial*. Quito. Obtenido de <https://www.derechosintelectuales.gob.ec/20-anos-de-vigencia-de-la-decision-andina-486-sobre-propiedad-industrial/>
- InfoCuria, J. (2009). *Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, asunto C-487/07*. Sentencia. Obtenido de <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=75459&doclang=ES>
- Lamus Becerra, M. J. (2020). *A propósito de los 20 años de aprobación de la Decisión 486 de 2000*. Bogotá. Obtenido de <https://www.sic.gov.co/ruta-pi/septiembre2020/aproposito-de-los-20-anos-de-aprobacion-de-la-decision-486-de-2000>
- LuzuriagaCastro. (2022). *Vigilancia de Marcas y Oposición para principiantes*. Obtenido de <https://luzuriagacastro.com/vigilancia-de-marcas-y-oposicion-para-principiantes/>
- LuzuriagaCastro. (2023). *El Principio de especialidad*. Obtenido de <https://luzuriagacastro.com/el-principio-de-especialidad>
- Magaña Rufiño, J. M. (2020). *Protección de las marcas notorias y renombradas o famosas en la Comunidad Andina de Naciones (CAN)*. (157), 193-220. doi:<https://doi.org/10.22201/ijj.24484873e.2020.157.15229>
- Manuel Guerrero, G. (2019). *Derechos de Marcas- Teoría y Prácticas Internacional*. DGP Editoresb S.AS Universidad Externado de Colombia. doi:ISBN 978-958-790-203-7
- Manuel Otero, L. (2000). *Propiedad industrial y competencia desleal, conferencia del profesor Manuel Otero Lastres, "Actos relevantes de competencia desleal: Confusión, Imitación y venta con pérdida"*. (pág. 76). Madrid : Comares.

- Martínez, J. C. (2019). *¿Por qué es vinculante el derecho andino?*  
doi:<https://www.asuntoslegales.com.co/analisis/juan-carlos-martinez-salcedo-509918/por-que-es-vinculante-el-derecho-andino-2821821>
- Mendoza Neyra, Y. (2020). *El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y la singularidad del proceso de integración andino*. 216. Obtenido de <https://revistas.uasb.edu.ec/index.php/comentario/article/view/1245/2645>
- Miño, A. (2023). Ecuador: *marcas notorias, protección reforzada ante acciones de cancelación por falta de uso*. *V/Lex*. Obtenido de <https://vlex.ec/vid/ecuador-marcas-notorias-proteccion-945462504>
- Morales, N. (2015). *Investigación Exploratoria: Tipos, Metodología y Ejemplos*. 1. Obtenido de <https://www.studocu.com/pe/document/universidad-nacional-de-san-agustin-de-arequipa/introduccion-a-la-metodologia-de-la-investigacion-cientifica/investigacion-exploratoria/36217031>
- Naranjo Luzuriaga E. J. & Crespo Berti L. A. & Ayala Ayala L. R. & García Arias N., a. (09 de septiembre de 2022). *Uso indebido de marcas en las plataformas digitales que limitan las actividades económicas*. *Universidad y sociedad*, 14(4), 675–682. Obtenido de <https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/3094>
- OMPI. (2004). *Tercer Seminario Regional Sobre Propiedad Intelectual para jueces y fiscales de América Latina*. Obtenido de [https://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/es/ompi\\_pi\\_ju\\_lac\\_04/ompi\\_pi\\_ju\\_lac\\_04\\_15.pdf](https://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/es/ompi_pi_ju_lac_04/ompi_pi_ju_lac_04_15.pdf)
- OMPI. (2024). *Acerca de la Clasificación de Niza*. Obtenido de <https://www.wipo.int/classifications/nice/es/preface.html>
- Otamendi, J. (2003). *Derecho de Marcas*. Buenos Aires: LexisNexis-Abeledo-Perrot. Obtenido de <https://www.estudio-perez.com.ar/Comercial/Derecho%20de%20Marcas%20-%20Jorge%20Otamendi.pdf>
- Palmett, A. M. (2020). *Métodos inductivo, deductivo y teoría de la pedagogía crítica*. 38. Obtenido de <https://petroglifosrevistacritica.org.ve/wp-content/uploads/2020/08/D-03-01-05.pdf>
- Pérez, A. (2021). *OBS Business School*. Obtenido de <https://www.obsbusiness.school/blog/que-son-los-signos-distintivos-en-una-empresa>
- Pomárico, A. (2021). *¿Por qué es importante registrar una marca?* Obtenido de <https://etyalegal.com/2021/07/28/por-que-es-importante-registrar-tu-marca/>
- Rafael Peñate, P. (1976). *La Hermeneútica Jurídica; Tipos, Métodos, Aplicaciones*. 27. Obtenido de <https://oldri.ues.edu.sv/id/eprint/26237/1/10112214%20optimizado.pdf>
- Raymond Y Vincent, J. (1998). *Diccionario Jurídico*. París: Editorial TEMIS S.A. 2021.
- Régimen Común sobre Propiedad Industrial-La Comisión de la Comunidad Andina*. (2000). *Decisión 486*. Obtenido de [https://www.propiedadintelectual.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/08/decision\\_486.pdf](https://www.propiedadintelectual.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/08/decision_486.pdf)

- Ridge, B. V. (2023). *La Historia de las Marcas: Descubriendo la Marca más Antigua en el Tiempo*. Obtenido de <https://www.mediummultimedia.com/disenio/cual-es-la-marca-mas-antigua/>
- Sánchez Arturo, A. (2013). *Prontuario Básicos De Términos Jurídicos*. Obtenido de [https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=QyL3DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA2&dq=diccionario+de+t%C3%A9rminos+jur%C3%ADdicos&ots=qR0\\_RrCRcj&sig=g-hiPct0Hk17l-npP6EkGIdivv5M#v=onepage&q=diccionario%20de%20t%C3%A9rminos%20jur%C3%ADdicos&f=false](https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=QyL3DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA2&dq=diccionario+de+t%C3%A9rminos+jur%C3%ADdicos&ots=qR0_RrCRcj&sig=g-hiPct0Hk17l-npP6EkGIdivv5M#v=onepage&q=diccionario%20de%20t%C3%A9rminos%20jur%C3%ADdicos&f=false)
- Sánchez Chacón, F. J. (2020). *El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: Estructura y Competencias* (Vol. 5). Táçhira, Venezuela: Aldea Mundo. doi:ISSN: 1316-6727
- Secretaría General de la Comunidad Andina, C. (2020). *Informe sobre solicitudes de oposición andina por conflictos de marcas notorias (2015-2019)*. Documento de trabajo. Obtenido de <http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Informes/INFSGOPCMMRN.pdf>
- SENADI. (2021). *Registro de Marcas de Productos y Servicios único para personas naturales y jurídicas sean nacionales o extranjeras*. Quito. Obtenido de <https://www.gob.ec/senadi/tramites/registro-marcas-productos-servicios-unico-personas-naturales-juridicas-sean-nacionales-extranjeras>
- SENADI. (2022). *Informe de Gestión*. Quito. Obtenido de [https://www.derechosintelectuales.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2023/informe2022/INFORME\\_2022.pdf](https://www.derechosintelectuales.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2023/informe2022/INFORME_2022.pdf)
- SENADI. (2024). *Aceptación de oposición a un trámite de patente de invención, patente de modelo de utilidad, registro de diseños industriales o esquema de trazados de circuitos integrados, para personas naturales y jurídicas sean nacionales o extranjeras*. Quito. Obtenido de <https://www.gob.ec/senadi/tramites/aceptacion-oposicion-tramite-patente-invencion-patente-modelo-utilidad-registro-disenos-industriales-esquema-trazados-circuitos-integrados-personas-naturales-juridicas-sean-nacionales-extranjeras>
- SENADI. (2024). *Instructivo para llenar el formulario de registro de signos distintivos*. Obtenido de [https://www.derechosintelectuales.gob.ec/wp-content/uploads/2021/05/INSTRUC\\_LLENAR\\_FORMU\\_REG\\_SIGN\\_DISTINT.pdf](https://www.derechosintelectuales.gob.ec/wp-content/uploads/2021/05/INSTRUC_LLENAR_FORMU_REG_SIGN_DISTINT.pdf)
- SENADI. (2024). *Patentes*. Obtenido de <https://www.derechosintelectuales.gob.ec/patentes-2/>
- SENADI, I. S. (2023). *Protocolo para la gestión de casos con Oposición Andina*. Obtenido de <https://www.derechosintelectuales.gob.ec/wp-content/uploads/2023/02/Protocolo-para-la-gesti%C3%B3n-de-casos-con-Oposici%C3%B3n-Andina.pdf>

- Suñol, A. (2015). *Aprovechamiento indebido de la reputación de una marca y free-riding*. Obtenido de <https://almacenederecho.org/aprovechamiento-indebido-de-la-reputacion-de-una-marca-y-free-riding>
- TJCA. (2004). *Proceso No 85-IP-2004*. Quito. Obtenido de <https://www.tribunalandino.org.ec/ips/Pr85ip04.pdf>
- TJUE, T. d. (18 de julio de 2009). *Asunto C-487/07 "L'Oréal SA y otros vs Bellure NV y otros"*. Obtenido de <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=75459&doclang=ES>
- Tribunal de Justicia de la CAN, T. (1987). *Proceso 1-IP-87*. Quito. Obtenido de <https://www.tribunalandino.org.ec/ips/Pr01ip87.pdf>
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, T. (2023). *Proceso 153-IP-2022*. Quito. Obtenido de [https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Procesos/153\\_IP\\_2022.pdf](https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Procesos/153_IP_2022.pdf)
- Tribunal de Justicia de la Comunidad, A. (2017). *Proceso 25-IP-2017*. 19 - 43. Obtenido de <https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE3074.pdf>
- Vargas Mendoza, M. (2006). *LA marca renombrada en el actual régimen comunitario de propiedad intelectual. FORO: Revista de Derecho*(6), 1-10. doi:10.32719/26312484
- Vázquez Martínez, M. G. (2017). *Muestreo Probabilístico Y No Probabilístico*. Obtenido de <https://www.gestiopolis.com/wp-content/uploads/2017/02/muestreo-probabilistico-no-probabilistico-guadalupe.pdf>
- Villacreses, F. (2008). *La marca notoria en la CAN*. 124. Obtenido de <https://isbn.cloud/9789978844854/la-marca-notoria-en-la-can/>

## ANEXOS

### ANEXO # 1 Evidencia Fotográfica



*Gráfico # 4 Entrevista al Dr. Espinoza De los Monteros*



*Gráfico # 5 Entrevista a la Ab. Carla Pino*



*Gráfico # 6 Entrevista a la Ab. Avelina Ponce*

## ANEXO # 2 Guía de Entrevista



UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA ELENA  
CARRERA DE DERECHO  
TRABAJO DE INTEGRACION CURRICULAR: EL VALOR JURÍDICO  
DE LA MARCA NOTORIA Y EL APROVECHAMIENTO ILÍCITO



**INVESTIGADOR:** MORA GONZABAY LUIS GONZALO

GUÍA DE ENTREVISTA DIRIGIDA AL DIRECTOR REGIONAL (GUAYAQUIL)  
DEL SENADI

**Objetivo:** Evaluar la comprensión y percepción de los entrevistados sobre el valor jurídico de la marca notoria, en relación a los alcances y limitaciones de la Protección de la Decisión 486 frente a las formas y nuevas formas de aprovechamiento ilícito.

Entrevistado:

Fecha de la entrevista:

Lugar de la entrevista:

Medio:

- ¿Cómo el Estado está ejecutando eficientemente la tutela judicial efectiva de los derechos de propiedad industrial frente al uso indebido de la marca?
- ¿Qué mecanismos existen para que una marca notoria registrada en un país no miembro de la CAN sea protegida y reconocida en la región andina?
- ¿Qué garantías proporcionan las interpretaciones prejudiciales del Tribunal de Justicia de la CAN a los países miembros?
- ¿En la imitación de una marca que no está registrada, cómo se materializa la intención dolosa de confundir a los consumidores?
- ¿Prevé usted posibles mejoras normativas e interpretativas que busquen fortalecer la seguridad jurídica de los titulares de marcas notorias para que coexista la competencia leal en el mercado andino?



**UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA ELENA**  
**CARRERA DE DERECHO**  
**TRABAJO DE INTEGRACION CURRICULAR: EL VALOR JURÍDICO**  
**DE LA MARCA NOTORIA Y EL APROVECHAMIENTO ILÍCITO**



**INVESTIGADOR: MORA GONZABAY LUIS GONZALO**

GUÍA DE ENTREVISTA DIRIGIDA A ABOGADA ESPECIALISTA EN  
DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL

**Objetivo:** Evaluar la comprensión y percepción de los entrevistados sobre el valor jurídico de la marca notoria, en relación a los alcances y limitaciones de la Protección de la Decisión 486 frente a las formas y nuevas formas de aprovechamiento ilícito.

Entrevistado:

Fecha de la entrevista:

Lugar de la entrevista:

Medio:

- ¿Cuáles cree usted que son las limitaciones en nuestra normativa en cuanto a la protección de la marca notoria?
- ¿Qué opinión puede ofrecer respecto a la supranacionalidad en el Contexto del Tribunal de Justicia de la CAN?
- ¿Qué perjuicios puede sufrir una marca notoria como resultado de la confusión con otra marca?
- ¿Qué medidas legales pueden tomar los titulares de marcas notorias frente a la dilución?
- ¿Está la decisión 486 adaptada a los cambios existentes, como el mercado en línea y las redes sociales, donde proliferan nuevas formas de aprovechamiento ilícito?



**UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA ELENA**  
**CARRERA DE DERECHO**  
**TRABAJO DE INTEGRACION CURRICULAR: EL VALOR JURÍDICO**  
**DE LA MARCA NOTORIA Y EL APROVECHAMIENTO ILÍCITO**



**INVESTIGADOR: MORA GONZABAY LUIS GONZALO**

GUÍA DE ENTREVISTA DIRIGIDA A ABOGADA ESPECIALISTA EN  
DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHO MARCARIO

**Objetivo:** Evaluar la comprensión y percepción de los entrevistados sobre el valor jurídico de la marca notoria, en relación a los alcances y limitaciones de la Protección de la Decisión 486 frente a las formas y nuevas formas de aprovechamiento ilícito.

Entrevistado:

Fecha de la entrevista:

Lugar de la entrevista:

Medio:

- ¿Cuáles cree usted que son las limitaciones en nuestra normativa en cuanto a la protección de la marca notoria?
- ¿Qué opinión puede ofrecer respecto a la supranacionalidad en el Contexto del Tribunal de Justicia de la CAN?
- ¿Qué perjuicios puede sufrir una marca notoria como resultado de la confusión con otra marca?
- ¿Qué medidas legales pueden tomar los titulares de marcas notorias frente a la dilución?
- ¿Está la decisión 486 adaptada a los cambios existentes, como el mercado en línea y las redes sociales, donde proliferan nuevas formas de aprovechamiento ilícito?